

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 12. januar 2018

V-56-15

Philip Morris Brands Sàrl

” Philip Morris”

(advokat Lars Gamborg Segato)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(advokat Jacob Pinborg)

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om indsigelser fra Philip Morris imod, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker har stadfæstet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, hvorefter fem ældre rettigheder til figurmærker (kaldet Rooftop) for varer i klasse 34 (tobaksvarer mv.) ikke var til hinder for registrering af et yngre figurmærke (Super Roll) for samme varer.

Philip Morris har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal slette varemærket VR 2011 02954 Super Roll <figurmærke> fra varemærkeregistret.

Over for Ankenævnet for Patenter og Varemærkers subsidiære påstand har Philip Morris nedlagt påstand om frifindelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning.

Oplysningerne i sagen

Scandinavian Tobacco Group Assens A/S indleverede den 28. juni 2011 en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af figurmærket Super Roll:



Varemærket blev registreret den 29. november 2011 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende samme dag som VR 2011 02954. Varemærket omfattede klasse 34: Tobak og forarbejdede tobaksprodukter, herunder røgtobak, pibetobak, cigarer og cigaretter, artikler for rygere, herunder piber, tændstikker.

Den 15. februar 2012 gjorde Philip Morris indsigelse mod gyldigheden af registreringen af mærket med henvisning til, at der er risiko for forveksling med en række af Philip Morris' ældre registrerede varemærker (kaldet Rooftop), jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og til at disse varemærker er velkendte i Danmark og derfor nyder beskyttelse i henhold til vare-

mærkelovens § 15, stk. 3 og stk. 4. Scandinavian Tobacco Group Assens A/S og Philip Morris afgav efterfølgende hver især en række indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen, og Philip Morris fastholdt i den forbindelse sine synspunkter særligt for så vidt angår Rooftop mærket (CTM 004179801):



Patent- og Varemærkestyrelsen traf herefter afgørelse den 4. marts 2014. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registrering af varemærket Super Roll i sin helhed.

Ved brev af 2. maj 2014 indbragte Philip Morris Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Den 23. marts 2015 traf Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgørelse i sagen og stadfæstede herved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. Af afgørelsen fremgår følgende:

”... Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af og begrundelse for, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de af klager påberåbte figurmærkeregistreringer og indklagedes mærke efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

For så vidt angår varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, finder denne bestemmelse kun anvendelse, hvis alle betingelserne heri er opfyldt, dvs., at de af klager påberåbte mærker skal være velkendte, og at brugen af indklagedes mærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre EF-varemærkers særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Det er efter ankenævnets opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil kunne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på klagers EF-varemærker, at de

påberåbte mærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet, jf. EU-domstolens dom af 18. juni 2009 i sag C-487/07, L'Oreal v. Bellure.

Ankenævnet er enig med styrelsen i, at de i indsigelsessagen fremlagte oplysninger ikke er tilstrækkelige til at dokumentere, at klagers figurmærker er velkendte i Danmark, og da klager ikke har fremlagt nye oplysninger i sagen af betydning for denne vurdering, tiltræder ankenævnet tillige styrelsens afgørelse på dette punkt.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 28. juni 2011 indleverede Scandinavian Tobacco Group A/S en ansøgning om registrering af varemærket SUPER ROLL <fig> for:



Klasse 34: Tobak og forarbejdede tobaksprodukter, herunder røgtobak, pibetobak, cigarer og cigaretter, artikler for rygere, herunder piber, tændstikker.

Varemærket blev registreret den 29. [november] 2011 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende samme dag.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsessag citeres følgende:

"... Den 15. februar 2012 gjorde Gorrissen Federspiel indsigelse på vegne af Philip Morris Brands Sàrl, Schweiz, mod gyldigheden af det registrerede mærke SUPER ROLL. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger påstod, at der er risiko for forveksling med indsigers tidligere EUvaremærker i form af registreringerne CTM001701499 <fig>, CTM004179801 <fig> og designeringen af EU i de internationale registreringer IR1035387 <fig> og IR1035388 <fig>, jf. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 1. Indsiger påstod herudover, at dennes varemærker er velkendt i Danmark og derfor nyder beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3 og stk. 4. Indsiger begrundede i brev af 26. juni 2012 yderligere indsigelsen. Indsiger anførte, at der er synsmæssig lighed, idet indehavers mærke består af en spejling af indsigers geometriske figur. Indsiger henviste bl.a. også til, at ordene SUPER ROLL i indehavers mærke er uden særpræg for "rulletobak", og der derfor ikke kan lægges vægt på dette element. Der er således lighed mellem

mærkerne, og mærkerne er registreret for identiske eller lignende varer. For så vidt angår velkendtheden forbeholder indsiger sig ret til at indsende dokumentation på et senere tidspunkt. Indsiger indsendte med brev fra den 20. september 2012 materiale til bevis for velkendtheden af indsigers figurmærke. Materialet består bl.a. af omtale, brand-ranglister og tidligere praksis fra OHIM.

Indehaver imødegik i brev af 17. december 2012 indsigelsen. Indehaver bestred for det første, at mærkerne er forvekslelige. Indehaver anførte, at der ikke er visuel lighed mellem mærkerne, idet indehavers mærke består af en banal geometrisk figur, og uanset at denne er delvist spejlet i indehavers mærke, indeholder indehavers mærke to andre distinktive elementer, som er dominerende. Indehaver henviste bl.a. til praksis vedrørende ligheden mellem geometriske figurer fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, VR 1997 04784. Indehaver bestred for det andet, at indsigers mærke er velkendt. Indehaver bestred ikke, at MARLBORO er velkendt, men den indsendte dokumentation beviser ikke, at det påberåbte figurmærke er velkendt. Indehaver henviste til afgørelser fra OHIM og UKIPO vedrørende velkendtheden af MARLBORO: Opposition no B 461 667 og Opposition in the matter of application no 2364231.

Indsiger fastholdt i brev af 8. april 2013, at der er risiko for forveksling, særlig med indsigers mærke CTM004179801, og at dette mærke, benævnt ROOFTOP-logoet, er velkendt, og at indehavers mærke udgør en krænkelse heraf i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Indsiger argumenterede for, at en udvidet beskyttelse må føre til risiko for forveksling og henviste til, at indsigers mærke har været benyttet i næsten 60 år. Til støtte for ligheden mellem mærkerne anførte indsiger, at logoet er det mest dominerende element i det angrebne mærke, at figuren ikke er banal, men at forbrugeren vil hæfte sig ved figuren, som er identisk med indsigers. Indsiger henviste til dommen i sagen T-376/09 vedrørende velkendte figurer og OHIM's praksis. Indsiger tilføjede, at elementet SUPER ROLL har et ringe særpræg, hvis noget, og derfor ikke kan tillægges afgørende betydning. Indsiger bestred herefter, at de afgørelser indehaver henviste til er analoge med denne sag, allerede fordi indsigers CTM004179801 ikke udgør grundlaget i sagerne. Indsiger tilbageviste den fremlagte sag fra Ankenævnet, idet farver og format var udslagsgivende i afgørelsen, og at der er tale om en meget gammel afgørelse. Indsiger henviste til, at det er det fremlagte bevismateriale i denne sag, som sagen skal vurderes på, og at OHIM ikke tog alt materiale med i deres betragtning. I sagen fra UKIPO indgik farverne i vurderingen og indsigelsesgrundlaget var herudover to hele cigaretpakker. Indsiger henviste herefter til en lignende sag fra Tysklands højesteret vedrørende forvekslelighed mellem indsigers mærke og et figurmærke fra Scandinavian Tobacco Group samt en række sager fra OHIM. Indsiger fastholdt, at det indsendte materiale beviser, at indsigers figurmærke CTM004179801 er velkendt og at der ikke kan sondres mellem velkendtheden af MARLBORO og ROOFTOP-logoet, som har været anvendt sammen. Indsiger fremlagde herefter undersøgelser i Italien, Tyskland og Polen, som viser figurens velkendthed. Indsiger anførte, at velkendthed i én medlems-

stat er nok til at statuere velkendthed i hele EU, jf. C-301/07 PAGO. Indsiger henviser også til en række indsigelsessager fra OHIM hvor velkendte figurmærker udgør grundlaget.

Indehaver fastholdt i brev af 15. oktober 2013 sine anbringender. Indehaver bestred, at der kan drages paralleller til de af indsiger fremdragne sager, og at en afgørelse fra den tyske Bundesgericht ikke er relevant. Indsiger bestred også fortsat velkendtheden af indsigers mærke og påpegede, at det er velkendtheden i Danmark som er afgørende. Indehaver henviser yderligere til indsigelsessagen B 002032012 fra OHIM vedrørende de samme mærker..."

Med brev af 4. marts 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og opretholdt registreringen i sin helhed med følgende begrundelse:

"... 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

"2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 er et varemærke også udelukket fra registrering, hvis

"det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé,"

3. Vurdering og konklusion



Vurdering af velkendtheden af indsigers mærke

Indsiger har påberåbt velkendthed af det såkaldte rooftop-logo, CTM004179801.

Indsiger har indsendt følgende materiale til støtte for sin påstand:

6. Artiklen "The Marlboro Story" *The New Yorker*, 2000
7. Indsigelsesafgørelse B1312653
8. Indsigelsesafgørelse B1678468
9. Interbrand Ranking top 100 brands

10. BrandZ Top 100 Most Powerful Brands rangliste
11. Oversigt over markedsandele i Danmark, 2009-2012
12. Artiklen "Google er verdens bedste brand" *Jyllandsposten*, 2007
13. Artiklen "Carlsberg vil sælge tøj" *Jyllandsposten*, 2007
14. Artiklen "God markedsføring stinker og larmer" *Berlingske Tidende*, 2008
15. Artiklen "Verdens bedste brands" *Berlingske Nyhedsmagasin*, 2011
16. Markedsføringsmateriale, 2008-2012
18. Markedsundersøgelse i Italien, Tyskland og Polen, 2010

Ad 6, 12, 13, 14, 15

De indsendte artikler omtaler brandet Marlboro. Pakkens logo er ikke særskilt omtalt, og materialet må ses som baggrundsmateriale for brandet Marlboros overordnede velkendthed.

Ad 9, 10

Disse bilag angiver Marlboro-brandets position som velkendt mærke. Der er udelukkende tale om lister, hvor MARLBORO nævnes, og materialet er dermed ikke i sig selv egnet til at bevise logoets velkendthed.

Ad 11, 16

Bilag 11 angiver indsigers markedsandel for tobaksprodukter i Danmark, og bilag 15 viser hvordan Marlboro markedsfører cigaretter. Dette viser, at logoet har været brugt over for målgruppen, men er utilstrækkeligt uden støtte fra andet materiale.

Ad 7, 8

Indsigelsesafgørelserne fra OHIM vedrører velkendtheden af ordet MARLBORO, og er dermed ikke relevante for velkendtheden af logoet.

Ad 18

Materialet består af en markedsundersøgelse blandt omsætningskredsen i Italien, Tyskland og Polen. Materialet er dermed ikke egnet til at bevise at mærket er velkendt i den relevante omsætningskreds, som udgøres af den danske almindeligt oplyste rimeligt velunderrettede forbruger.

Samlet set er det styrelsens vurdering, at materialet ikke løfter bevisbyrden for, at indsigers logo kan anses for at være velkendt i Danmark. De relevante dele af materialet vedrører primært velkendtheden af MARLBORO. Herudover ses der ikke relevant materiale som støtter, at logoet særskilt har opnået velkendthed.

Indsiger har argumenteret, at velkendtheden af EU-mærket er tilstrækkelig bevist, hvis det dokumenteres, at mærket er velkendt i en enkelt medlemsstat i henhold til EU-Domstolens afgørelse i C-307/01 PAGO. Styrelsen kan hertil bemærke, at styrelsen og Ankenævnet for Patenter og Varemærker i sagen VR 2007 01096 har taget stilling til vurderingen af velkendtheden af et EUvaremærke i lyset af PAGO-sagen. Styrelsen udtalte følgende i sit indlæg til ankenævnet:

"Klager har i brev af den 26. april 2011 på ny henvist til EU-domstolens afgørelse i Pago-sagen, ligesom klager henviser til den for EU-varemærket gældende "enhedskarakter". Klager anfører i den forbindelse, at "enhedskarakteren" indebærer, at når et EF-varemærke nyder en udvidet beskyttelse i ét medlemsland, skal en tilsvarende beskyttelse også gælde i de øvrige medlemslande.

Styrelsen skal fastholde, at den for EF-varemærket gældende "enhedskarakter" ikke har en sådan virkning.

Styrelsen skal i den forbindelse supplerende bemærke, at både vurderingen af, om der er en risiko for forveksling, og om der kan ske en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt varemærkes særpræg eller renommé, skal foretages i forhold til den relevante omsætningskreds. Eftersom der er tale om en indsigtelse mod en dansk varemærkeregistring, er den relevante omsætningskreds nødvendigvis omsætningskredsen i Danmark.

Det er således uden betydning om en eventuel engelsk, italiensk eller spansk omsætningskreds opfatter mærket SKY som et velkendt varemærke, når det skal vurderes, om en dansk omsætningskreds vil associere mærkerne SKY og SKYLINE med hinanden. Det er derfor afgørende for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at det dokumenteres, at varemærket SKY er velkendt i Danmark."

Ankenævnet udtalte i sin kendelse:

"Ankenævnet bemærker dog, at det, såfremt indsigers mærker måtte anses for velkendte, ville følge af EU-domstolens dom af 6.10.2009 i sag C-301/07, PAGO, at indsiger dermed kunne påberåbe sig beskyttelse efter bestemmelsen i VML § 15, stk. 3, nr. 1. Denne bestemmelse finder dog kun anvendelse, hvis alle betingelserne heri er opfyldt, dvs. at brugen af indehavers mærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af et ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Det er efter Ankenævnets opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil kunne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på indsigers EF-varemærker, at indsigers mærke tillige er velkendt i den relevante omsætningskreds her i landet, jf. EU-domstolens dom af 18. juni 2009 i sag C-487/07, L'Oreal v. Bellure. Da indsiger ikke har godtgjort, at deres mærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet, findes brugen af det ansøgte mærke ikke at kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre EF-varemærkers særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé efter varemærkelovens § 15, stk.3, nr. 1."

Det skal bemærkes, at sagen er indbragt for Sø- og Handelsretten

Det er styrelsens opfattelse, at markedsundersøgelsen ikke udgør bevis for velkendthed af mærket i Danmark, således at det nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Det kan ikke udelukkes, at mærket er velkendt i andre EU-lande, fx Tyskland, og at mærket således kan være et velkendt EU-varemærke, men da indsigers mærke ikke er bevist velkendt i Danmark, vil denne eventuelle velkendthed ikke føre til, at der i den danske omsætningskreds vil skabes en

sammenhæng, hvilket udgør en af forudsætningerne for at brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse.

Vurdering af forvekslelighed

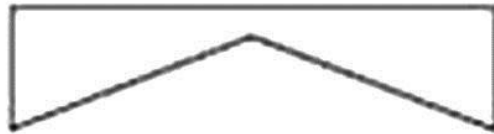
Indsigers mærker:



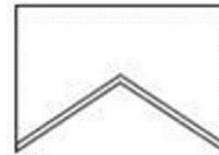
(CTM001701499)



(CTM004179801)



(IR1035387)



(IR1035388)

CTM001701499 er registreret i klasse 34 for:

Tobacco products, including cigarettes; smokers' articles; matches and lighters, not of precious metal.

De øvrige mærker er registreret i klasse 34 for:

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for rolling your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

Indehavers mærke



Registreret i klasse 34 for:

Tobak og forarbejdede tobaksprodukter, herunder røgtobak, pibetobak, cigarer og cigaretter, artikler for rygere, herunder piber, tændstikker.

Det er ubestridt, at der foreligger varesammenfald i relation til alle varer omfattet af indehavers registrering.

Indsigers mærke CTM004179801 er det mærke, som udviser størst lighed med indehavers mærke. Dette mærke består af en sort rektangel, hvori en hvid trekant gør indhak i nederste halvdel.

Indehavers mærke består af ordelementet SUPER ROLL placeret centreret på to linjer i sorte store bogstaver. Under ordelementet er placeret en sort og hvid figur bestående af en sort geometrisk figur med en stejlende bevinget hest i sort hvid kontur med et skjold placeret i højre side. Baggrundsfiguren er rektangulær med et hvidt trekantet indhak i den øverste del.

Ordelementet SUPER ROLL er svagt i relation til visse af varerne i klasse 34.

Ved en sammenligning af mærker med henblik på at vurdere om der foreligger en risiko til forveksling, skal der foretages en helhedsbedømmelse af mærkerne, jf. præmisserne i sagen C-251/95, Sabel-dommen:

"23 Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans. Det fremgår således af ordlyden af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), hvorefter "... der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling", at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer.

24 Det bemærkes herved, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder hvis meningsindhold er det samme kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde hvor det ældre varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv eller for det er kendt i offentligheden.

25 Under omstændigheder som dem der foreligger i hovedsagen, hvor det ældre varemærke ikke er særlig kendt og består af et billede, der ikke udviser nogen særlig fantasi, er den blotte begrebsmæssige lighed mellem mærkerne ikke tilstrækkelig til at skabe risiko for forveksling."

Indsigers mærke består af en forholdsvis simpel geometrisk sort figur, som ikke besidder en meget høj grad af selvstændigt særpræg, netop fordi der er tale om en simpel figur.

Indehavers mærke indeholder samme figur i spejlvendt udgave. I indehavers mærke er denne figur ikke det mest fremtrædende element, da den danner en baggrund for det, som opfattes som den dominerede del af mærket, nemlig hesten og skjoldet.

Der er således en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne, men det er styrelsens vurdering, at denne lighed er begrænset og ikke tilstrækkelig stor til, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Vi har særligt lagt vægt på den lave grad af distinktivitet af indsigers mærke og mærkernes forskellige helhedsindtryk.

Vi kan i den forbindelse henvide til følgende lignende sager fra styrelsens praksis:

AN 2010 00026/VR 2009 02138



Vi lagde i sagen særlig vægt på de geometriske figurers svage særpræg og mærkernes forskellige helhedsindtryk. Afgørelsen er stadfæstet af ankenævnet.

Parterne har i vidt omfang henvist til tidligere praksis for så vidt angår forvekslingsvurderingen, fortrinsvis indsigelsesafgørelser fra OHIM, og vi har overvejet og medtaget de relevante henvisninger til praksis i vores vurdering. Vi skal dertil særligt bemærke, at OHIM's indsigelsesenhed i Opposition no. B002032012, som angår de samme mærker, også finder, at mærkerne ikke er forvekslelige, heller ikke uanset om indsigers mærke måtte være velkendt.

Da indsigers øvrige mærker udviser mindre lighed med indehavers mærker, er det ligeledes vores vurdering, at der ikke er risiko for forveksling med disse mærker.

Konklusion

Det er vores vurdering, at indsiger ikke har bevist, at indsigers mærke CTM004179801 er velkendt i Danmark, og der er således ikke grundlag for at tage påstanden om, at brugen af indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé til følge, da der i den danske omsætningskreds ikke vil skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

Der er også vores vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en for-

bindelse mellem mærkerne, uanset at der er sammenfald af varer i klasse 34. Vi har særligt lagt vægt på logoets svage særpræg og mærkernes forskellige helhedsindtryk.

Vi tager således ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1..."

Denne afgørelse blev med brev af 2. maj 2014 fra Gorrissen Federspiel på vegne klager, Philip Morris Brands Sàrl indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

"... Påstand:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. marts 2014 (bilag 1), omgøres, således at varemærkeregistrering VR 2011 02954 SUPER ROLL ophæves i sin helhed.

Anbringender:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres overordnet gældende at det foreløbigt registrerede varemærke VR 2011 02954 SUPER ROLL (figur) er registreret i strid med varemærkelovens §§ 15 stk. 1 nr. 2, 15 stk. 3 nr. 1 og 15 stk. 4 nr. 1 og der henvises i det hele til vores brev af 14. februar 2012 (**bilag 2**), indlæg af 26. juni 2012 (**bilag 3**), indlæg af 20. september 2012 (**bilag 4**) samt indlæg af 8. april 2013 (**bilag 5**), idet de heri anførte anbringender samt de fremlagte beviser i det hele fastholdes også i forbindelse med behandlingen for Ankenævnet.

Indledende bemærkninger:

Efter vores opfattelse er Patent og Varemærkestyrelsens konkrete vurdering i relation til varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2 af om varemærkerne er forvekslelige forkert. Styrelsen tillægger ikke den omstændighed at indsigeres mærke er fuldstændig indeholdt i det angrebne mærke sammenholdt med den langvarige brug af mærket, herunder i Danmark samt det faktum, at der er tale om anvendelse for identiske varer, den fornødne betydning i sin helhedsvurdering. Vi mener, at en helhedsvurdering, således som foretaget af den tyske Højesteret i sagen mellem ROOFTOP-logoet og varemærket CABINET MILD, jfr. nedenfor, bør føre til at der anerkendes, at være en risiko for forveksling med den følge at varemærket afvises fra registrering efter § 15 stk. 1 nr. 2.

Vi er endvidere uenige med Styrelsen i, at det ikke på baggrund af beviserne, og hvad der i øvrigt er almindelig kendt i relation til det omhandlede varemærke, hvorpå indsigelsen støttes, kan lægges til grund at de/det påberåbte ROOFTOP-logo er velkendt i Danmark.

Herudover mener vi, at den fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1, som foretages i relation til spørgsmålet om retsvirkningerne af at indsigelsen er

baseret blandt andet på et velkendt EU-varemærke er forkert. Selvom det således ikke kan anerkendes at EU-varemærket er velkendt i Danmark (hvad vi mener beviserne viser) vil en korrekt retsanvendelse, som følge af EU-varemærkets enheds karakter, føre til at VR 2011 02954 ikke anerkendes til endelig registrering og at den nedlagte indsigelse tages til følge. Det synes at blive anerkendt at det er dokumenteret at ROOFTOP-varemærket er velkendt i andre EU-medlemslande og vi mener at dette utvivlsomt kan lægges til grund.

Det er i den forbindelse notorisk, at brug af indsigers velkendte EU-varemærke vil være en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé og retsordenen beskytter gennem varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1 en indehaver af et velkendt varemærke mod sådan udnyttelse. Efter vores opfattelse har Scandinavian Tobacco Group Assens med fuldt kendskab til indsigers velkendte varemærke netop valgt et varemærke, der, fordi det inkorporerer indsigers velkendte varemærke, giver dem en uretmæssig fordel i den relevante omsætningskreds i Danmark (lukrerer på den goodwill, der gennem mere end 60 år er oparbejdet i det velkendte varemærke og som indsiger nødvendigvis må værne).

Supplerende bemærkninger

1 Forvekslelighed ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Ved vurderingen af om 2 varemærker er forvekslelige skal der foretages en helhedsvurdering af samtlige relevante omstændigheder. Af særlig betydning er om der foreligger mærkelighed, og om der foreligger varelighed.

1.1 Vareartslighed ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Indsigelsen er baseret på vores klients danske varemærkeregistrering VR 1976 02529 <fig>, EU-varemærkeregistreringer CTM 001701499 <fig> og CTM 004179801 <fig> og Madrid Protokol-varemærkeregistreringer med designing af EU MP 1 035 387 <fig> og MP 1 035 388 <fig>. Alle registreret for varer i klasse 34. Der henvises i det hele til de under indsigelsessagen fremlagte bilag 1-5 ved brev af 14. februar 2012 (**bilag 2 med tilhørende bilag**).

Under henvisning til vores tidligere indlæg af 26. juni 2012 (**bilag 3**), er det notorisk, at der her foreligger varelighed, idet det ansøgte og foreløbigt registrerede varemærke VR 2011 02954, er ansøgt for identiske varer i klasse 34.

Det fremgår endvidere af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. marts 2014, at det er ubestridt, at der foreligger varesammenfald i relation til alle varer omfattet af klagers registrering.

Det skal her særligt holdes i erindring, at der hurtigere statueres mærkelighed når der er tale om identiske varer.

1.2 Mærkelighed ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Ved vurdering af mærkelighed, skal der ske en sammenligning af mærkerne i deres helhed. Således skal der ikke fokuseres på detaljerne i et mærke, men altså på mærket som helhed – og gennemsnitsforbrugerens opfattelse heraf. Dette fremgår blandt andet af Domstolens afgørelse i C-251/95 Sabel.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ved deres afgørelse af 4. marts 2014 vurderet, at vores klients mærke består af en forholdsvis simpel geometrisk figur, som ikke er den mest fremtrædende eller dominerende i ansøgers mærke.

Det bestrides, at vores klients ROOFTOP-logo kan beskrives som "simpelt". I øvrigt vil det ikke være det afgørende for, om to mærker ligner hinanden (foreligger der mærke-lighed), idet dette vil være, om vores klients varemærke genkendes i det ansøgte varemærke og her indgår som et selvstændigt og let genkendeligt mærkeelement. I modsat fald kunne man tage et hvilket som helst "verdensmærke" og blot tilføje andre mærkeelementer med større eller mindre grad af særpræg og så hævde, som her, at der ikke foreligger mærke-lighed (og forvekslelighed) henset til de øvrige mærkeelementer.

Vi bestrider endvidere Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at klagers mærke/figur ikke er det mest fremtrædende element i ansøgers mærke. Efter vores opfattelse er ROOFTOP-logoet, alene på grund af sin størrelse, det klart mest dominerende mærkeelement i ansøgers varemærke. Ansøger genbruger en identisk og fuldstændig ens dimensioneret geometrisk figur. Det bemærkes, at vinklen i den trekant, der dannes i midten, tilmed måler det samme (105). Dette er naturligvis ikke tilfældigt.

Den gennemsnitlige forbruger har sjældent mulighed for at foretage en direkte sammenligning af mærkerne og erindrer ikke alle detaljer ved mærkerne men alene det mest distinktive og dominerende ved de enkelte mærker. Størrelsen af den geometriske figur i det anfægtede varemærke og det faktum, at en gennemsnitlig forbruger aflæser mærket fra venstre til højre er af afgørende betydning. Det skal endvidere bemærkes, at den visuelle identitet er endnu mere slående på grund af det foreløbigt registrerede mærkes dominerende og kontrastfulde anvendelse af farven i blokken. Heste-elementet vil derfor være af væsentlig mindre betydning end den geometriske figur når en gennemsnitlig forbruger ser mærket.

Under henvisning til vores brev af 14. februar 2012 (**bilag 2**), indlæg af 26. juni 2012 (**bilag 3**) og indlæg af 8. april 2013 (**bilag 5**) fastholdes det, at der består en meget høj grad af visuel lighed mellem ansøgers foreløbigt registrerede varemærke og vores klients ældre ROOFTOP-logo.

1.3 Forvekslelighed

Patent- og Varemærkestyrelsen har ved sin afgørelse af 4. marts 2014 vurderet, at der er en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne, men at denne lighed er begrænset og ikke tilstrækkelig stor til, at der er risiko for forveksling af mærkerne.

Vi bestrider, at ligheden mellem mærkerne ikke er tilstrækkelig stor til, at der er risiko for forveksling. Det skal her særligt tages i betragtning, at der er tale om identiske varer, hvorfor der stilles lempeligere krav til mærkelighed, jf. Domstolens afgørelse i C-39/97 CANON/CANNON.

I betragtning af, at der foreligger varekollision samt høj grad af mærkelighed, vil der være en risiko for forveksling mellem det ansøgte figurmærke og vores klients bestående rettigheder. Der vil være en risiko for, at den gennemsnitlige forbruger får indtryk af, at ansøgers mærke er en ny variant eller et nyt mærke tilhørende klager og ikke to forskellige mærker fra to forskellige producenter.

I denne forbindelse vil vi henlede Ankenævnets opmærksomhed på den tyske Bundesgerichtshofs afgørelse af 5. april 2001 (**bilag 5 med tilhørende bilag**), altså en højesteretsafgørelse. Afgørelsen angik klagers rene ROOFTOP-logo, "Marlboro-Dach", her i rødt og hvidt, over for et figurmærke lignende Scandinavian Tobacco Groups, "CABINET mild", hvor ROOF TOP-logoet var spejlvendt, også rødt på hvidt, påført forskellig skrift og et logo:



Den tyske højesteret fastslog, at indpakningen for cigaretmærket "CABINET mild" indeholdt ROOFTOP-logoet, selvom det var spejlvendt, fordi forbrugerne benytter sig af selve logoerne til at adskille cigaretmærker. Landsretten havde vurderet, at der på trods heraf ikke forelå forvekslelighed imellem varemærkerne. Den tyske højesteret var imidlertid uenig og fandt, at der netop kunne være en risiko for forveksling på grund af ROOFTOP-logoets dominerende karakter. I den sammenhæng bemærkes at den tyske varemærkelov, ligesom den danske, implementerer EF-varemærkedirektivet og at grundlaget for den tyske højesterets afgørelse svarer til den danske varemærkelovs § 15. Vi gør gældende at varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2 af Patent Ankenævnet må fortolkes således som sket af den tyske Højesteret.

I øvrigt henviser vi til vores brev af 14. februar 2012 (**bilag 2**), indlæg af 26. juni 2012 (**bilag 3**) og indlæg af 8. april 2013 (**bilag 5**) og fastholder, at der som følge af det beskyttelsesomfang der skal tildeles klagers ROOFTOP-varemærke, foreligger forvekslelighed, og registreringen af VR 2011 02954 derfor må ophæves.

2 Velkendthed ad varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1 og 4 nr. 1

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 stiller krav om to forskellige juridiske aspekter. Der stilles krav om bevisførelse for velkendthed af mærket samt sandsynliggørelse af, at brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade af det ældre varemærkes særpræg og renommé.

Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede ved deres afgørelse af 4. marts 2014, at det af vores klient fremlagte bevismateriale ikke løftede bevisbyrden for, at vores klients logo kan anses for at være velkendt i Danmark.

Det bestrides, at klagers logo ikke kan anses for at være velkendt i Danmark.

Ansøger bestrider ikke, at varemærket MARLBORO er velkendt. Der kan ikke sondres mellem velkendthed for MARLBORO og ROOFTOP-varemærket. ROOFTOP-varemærket er anvendt sammen med MARLBORO-mærket, og over en ligeså lang periode, og er på samme måde som ordmærket, indarbejdet og kendt som en oprindelsesangivelse for vores klients cigaretter. Forbrugerne genkender og opfatter logoet på samme måde som ordmærket, og vi mener det er forkert, at frakende det fremlagte bevismateriale afgørende værdi i relation til ROOFTOP mærkets velkendthed i Danmark.

Det blev ved vores indlæg af 20. september 2012, særligt bilag 11 og 16 (**Bilag 4 med tilhørende bilag**) bevist, at klagers logo er velkendt i Danmark.

I jo højere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemærke leder tanken hen på det ældre varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af det yngre varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé, jf. Intel-sagen (C-252/07).

Patent- og Varemærkestyrelsen har tillige ved afgørelsen af 4. marts 2014 lagt til grund, at velkendthed i en eller flere medlemsstater ikke er nok til at statuere velkendthed i hele EU. Derfor kommer styrelsen frem til følgende:

”Det kan ikke udelukkes, at mærket er velkendt i andre EU-lande, fx Tyskland, og at mærket således kan være et velkendt EU-varemærke, men da

indsigers mærke ikke er bevist velkendt i Danmark, vil denne eventuelle velkendthed ikke føre til, at der i den danske omsætningskreds vil skabes en sammenhæng, hvilket udgør en af forudsætningerne for at brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse”.

Det bestrides, at velkendthed i en eller flere medlemsstater ikke er nok til at statuere velkendthed i hele EU.

EU-domstolen har tidligere stateret, at velkendthed i en enkelt EU-medlemsstat er nok til at statuere velkendthed i hele EU, jf. for eksempel sag C-301/07, PAGO, hvor man fandt, at velkendthed i Østrig var nok til at statuere velkendthed i hele EU. I denne konkrete sag er der udover det fremlagte materiale, der viser en omfattende og langvarig brug af mærket, også i Danmark, fremlagt materiale, der viser at mærket er velkendt i Italien, Polen og Tyskland.

Det gøres gældende at ROOFTOP mærket er velkendt i alle medlemslande, herunder Danmark og at ROOF TOP-logoet nyder en høj grad af velkendthed i EU.

Patent- og Varemærkestyrelsens fortolkning på dette punkt af varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1 er efter vores opfattelse ikke korrekt. Styrelsen anvender en ”stat for stat” vurdering som, efter vores vurdering, ikke er forenelig med EU-lovgivningen generelt samt EU-praksis, blandt andet tilkendegivet ved afgørelsen i C-307/01 PAGO.

Af forslaget til PAGO afgørelsen af generaladvokat E. Sharpton fremgår det af pkt. 48:

” Når et nationalt varemærke er »renommeret i medlemsstaten«, kan indehaveren i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, opnå beskyttelse, der omfatter hele medlemsstatens område (jf. General Motors-dommen). Når et EF-varemærke er »velkendt inden for Fællesskabet«, indebærer EF-varemærkets enhedskaraktter, at det også er beskyttet inden for hele Fællesskabets område [og ikke kun i den »væsentlige del« af Fællesskabets område, som dannede grundlag for at afgøre, at det omhandlede varemærke rent faktisk var et varemærke, som var »velkendt inden for Fællesskabet« som omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c)]”.

Af pkt. 29 fremgår endvidere følgende:

”Forordningen bygger på den præmis, at EF-varemærket har en enhedskaraktter. EFvaremærket blev netop skabt for at give virksomheder adgang til »varemærker, som gør det muligt for dem at identificere deres varer eller tjenesteydelser på samme måde i hele Fællesskabet, uden hensyn til grænser«. På denne baggrund forekommer det mig, at en argumentation, der fo-

kuserer på medlemsstaternes grænser i et forsøg på at fastslå udstrækningen, hvori et EF-varemærke er velkendt, grundlæggende hviler på en misforståelse. Udgangspunktet må snarere være at se på Fællesskabets område som en uopdelelig enhed *uden hensyn til grænser*. I logisk konsekvens heraf har det ingen relevans, hvorvidt varemærket er velkendt i en medlemsstat eller i et hvilket som helst antal medlemsstater. Tilsvarende er det uden relevans, hvorvidt disse medlemsstater er »store«, »mellemstore« eller »små« (uanset hvordan disse ord defineres)“.

Er det statueret at et EU-varemærke er velkendt i EU kan indehaveren påberåbe sig § 15 stk. 3 nr. 1 også selvom velkendthed ikke er statueret på baggrund af forholdene i Danmark.

Der kan være grund til at fremhæve, at det fremgår The Max Planck Institute "Study on the Over-all Functioning of the European Trade Mark System" af 8. marts 2011, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke nødvendigvis har taget endelig stilling til spørgsmålet om den rette fortolkning af varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1, idet Patent- og Varemærkestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har givet udtryk for tvivl omkring fortolkningen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, og det fremgår at man (på tidspunktet for rapportens udarbejdelse) var af en modsat opfattelse og her støttede at EU-varemærkets enhedskarakter måtte gå forud for en "stat for stat" vurdering.

Patent- og Varemærkestyrelsen udtaler således blandt andet følgende:

"As mentioned above, it is the opinion of the DKPTO that the concept of "substantial part" should be assessed in accordance with Advocate General Sharpston's opinion".

Det tilføjes at Patent og Varemærkestyrelsen senere i rapporten er citeret for følgende tilføjelse:

"Furthermore, it is the opinion of the DKPTO that the finding by the Court of Justice that reputation in one Member State is sufficient to establish that the CTM has a reputation in the Community as a whole may not be consistent with the decisions in the Intel-case and the L'Oreal-case and the 16th¹ recital in the Preamble to the Regulation. In the Intel- and L'Oreal cases the Court of Justice have established that the assessment of "...injury consisting of unfair advantage taken of the distinctive character or the

¹ The 16th recital in the Preamble to the Regulation states the following: 'Decisions regarding the validity and infringement of Community trade marks must have effect and cover the entire area of the Community, as this is the only way of preventing inconsistent decisions on the part of the courts and the Office and of ensuring that the unitary character of Community trade marks is not undermined. The provisions of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (1) should apply to all actions at law relating to Community trade marks, save where this Regulation derogates from those rules.'

repute of the earlier mark, in so far as what is prohibited, is the drawing of benefit from that mark by the proprietor of the later mark, the existence of such injury must be assessed by reference to average consumers of the goods or services for which the later mark is registered”.

Baseret på ovenstående og med henvisning til vores tidligere nævnte brev af 14. februar 2012 (**bilag 2**), indlæg af 26. juni 2012 (**bilag 3**), indlæg af 20. september 2012 (**bilag 5**) samt indlæg af 8. april 2013 (**bilag 5**) fastholdes det således, at velkendtheden af EU-mærket er tilstrækkelig bevist.

Når ovennævnte er sagt fastholdes det at det på baggrund af de fremlagte er godtgjort, at ROOFTOP logoet er velkendt i Danmark og at der allerede som følge heraf bør foretages en ændret afgørelse i relation til spørgsmålet om mærkets registrerbarhed efter varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1.

Såfremt ansøger indleverer et indlæg med en imødegåelse af nærværende klage anmoder vi om at bliver givet lejlighed til at kommentere sådant indlæg forud for at sagen tages op til afgørelse.

Vi skal generelt bemærke, at vi ikke til vores bilag 1-4 har vedlagt de bilag der henvises til heri, idet vi formoder, at Ankenævnet vil modtage hele sagsmaterialet fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Såfremt dette ikke måtte være tilfældet, vil vi venligst bede om en frist for fremsendelsen af alle de relevante bilag...”


Med brev af 1. august 2014 kommenterede Zacco Denmark A/S på vegne indklagede, Scandinavian Tobacco Group Assens A/S klagen således:


”... Påstand:

Patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 4. marts 2014 fastholdes, således at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2011 02954 SUPER ROLL <fig> registreres endeligt i sin helhed.

Indsigers påberåbte varemærkerettigheder:

Indsiger har under indsigelsen påberåbt sig følgende ældre varemærkerettigheder med gyldighed i Danmark:

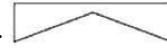
a) Dansk varemærkeregistrering nr. VR 1976 02529 <fig>  registreret 23. juli 1976.

b) EU-varemærkeregistrering nr. 001701499 <fig>  registreret 13. august 2001.

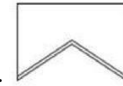
c) EU-varemærkeregistrering nr. 004179801 <fig>
registreret 3. april 2006.



d) EU designering af International Registrering 1035387 <fig>
registreret 4. marts 2011.



e) EU designering af International Registrering 1035388 <fig>
registreret 4. marts 2011.



Begæring om dokumentation for brug:

Indsigers ovennævnte varemærker a) - c) er alle underlagt brugspligt. Det bestrives, at mærkerne bruges, og Klager opfordres til at dokumentere brug af disse varemærker.

Det gøres på vegne mærkeindehaver gældende, at det er i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige principper, at der kan fremsættes anmodning om dokumentation for brug på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen af indsigelsessagen, herunder at der kan inddrages nova under ankesagen, sålænge sagens identitet bevares.

Sagens videre behandling vil afhænge af, hvorvidt Klager kan dokumentere brug og dermed hvorvidt Klager opretholder indsigermærkerne a)-c) som basis for indsigelsen (under anke).

Vi skal derfor venligst anmode Ankenævnet om særskilt at opfordre Klager til at dokumentere brug, forinden vi på vegne mærkeindehaver afgiver endeligt svar på ankebegrundelsen.

Ankenævnets og Klagers stillingtagen til ovenstående imødeses..."

Med brev af 18. september 2014 fremsendte Gorrissen Federspiel på vegne klager, Philip Morris Brands Sàrl sine kommentarer til indklagedes kommentarer til klagen:

"... Der henvises til Ankenævnets brev af 5. august 2014 vedlagt kopi af ansøgers indlæg af 1. august 2014 og med orientering om at Ankenævnet har imødekommet ansøgers anmodning om afgivelse af yderligere indlæg i sagen.

Vi skal her fremkomme med vores bemærkninger til ansøgerens indlæg af 1. august 2014.

Ansøger opfordrer i sit indlæg Klager til at dokumentere brug af de varemærker, for hvilke brugspligten i Danmark/EU er indtrådt. Det drejer sig nærmere om dansk varemærkeregistrering nr. VR 1976 02529, EU-varemærkeregistrering nr. 001701499 og EU-varemærkeregistrering nr. 004179801.

Det gøres først og fremmest gældende, at opfordringen til Klager om at dokumentere brug savner hjemmelsgrundlag, og at den derfor må afvises. Der er ikke hjemmel i varemærkeloven eller i Ankenævnsbekendtgørelsen til at tillade en sådan opfordring for Ankenævnet. Den mulighed, der består til at kræve dokumentation for brug af de rettigheder, der udgør indsigelsesgrundlaget – hvor disse er undergivet brugspligt – skal udnyttes, inden Patent- og Varemærkestyrelsen træffer sin afgørelse i sagen.

Hvis anmodningen imødekommes, og brugsdokumentation inddrages under behandlingen for Ankenævnet, vil der være tale om at afgørelse træffes på et fuldstændigt andet grundlag, og sagens identitet vil ikke være bevaret.

Det skal i øvrigt bemærkes, at det vil føre til et helt urimeligt resultat, hvis man som ansøger kan vente med at kræve dokumentation for brug til behandlingen af en sag for Ankenævnet. Dette som følge af at fristerne for Ankenævnets behandling er meget kortere end de tilsvarende frister for behandlingen hos Patent- og Varemærkestyrelsen. En indsiger/klager (og særligt som her, hvor der er tale om en udenlandsk virksomhed) risikerer derfor at lide et retstab alene som følge af, at man ikke efterlades den fornødne tid til at indsamle og fremlægge dokumentation.

Anmodningen må derfor afvises.

Desværre tillader Ankenævnsbekendtgørelsen ikke, at der under en sags forberedelse træffes afgørelse om, hvorvidt Klager er forpligtet til at fremlægge brugsdokumentation i den forstand, at Ankenævnet vil tillægge det betydning for sin afgørelse, hvis brugsdokumentation for de omhandlede varemærker ikke er fremlagt.

Klager har derfor set sig nødsaget til at fremlægge dokumentation for brug af de omhandlede varemærker, jfr. nærmere nedenfor.

Som dokumentation for brugen af ovenævnte varemærker henvises der til sagens allerede fremlagte dokumenter. Særligt henvises til:

Interbrand Rakings top 100 fremlagt i indlæg af 20. september 2012 som bilag 9, hvoraf opmærksomheden særligt henledes til side 2, hvor ROOF TOP varemærket ses under nummer 17 (2009) samt til siderne 5 og 6, hvoraf ROOF TOP mærket kan anes under nummer 18 (2010).

Derudover henvises til de billeder af markedsføringsmateriale fremlagt i indlæg af 20. september 2012 som bilag 16, hvoraf det fremgår af siderne 6-13, at ROOF

TOP mærket er brugt på forskellige måder i markedsføringen og salget af cigaretter i Danmark.

Udover de allerede fremlagte beviser fremlægges endvidere følgende beviser:

Markedsføringsmateriale, hvor ROOF TOP mærket ses på plakaterne fra 2009, der her fremlægges som **bilag 6** og **bilag 7** i ankesagen.

Billeder fra salgssteder over hele landet, hvor der er solgt MARLBORO cigaretter indeholdende ROOF TOP mærkerne:

Bilag 8 er et billede af en salgshylde fra Irma, Frederiksborggade, København, der er taget i 2009.

Bilag 9 er et billede af en salgshylde fra SuperBrugsen, Karise, der er taget i 2009.

Bilag 10 er et billede af en salgshylde fra 7ELEVEN, Herlev, der er taget i 2010.

Bilag 11 er et billede af en salgshylde fra OK plus, Odense, der er taget i 2010.

Bilag 12 er et billede af en salgshylde fra Aalborg NET Kiosken, Aalborg, der er taget i 2011.

Bilag 13 er et billede af en salgshylde fra 7ELEVEN, Frederiksberggade, København, der er taget i 2011.

Bilag 14 er et billede af en salgshylde fra 7ELEVEN, Hovedbanegården, København, der er taget i 2013.

Bilag 15 er et billede af en salgshylde fra SuperBest, Struer, der er taget i 2013.

Bilag 16 er et billede af en salgshylde fra 7ELEVEN, Værløse, der er taget i 2014.

Bilag 17 er et billede af en salgshylde fra Dagli'Brugsen, Korsør, der er taget i 2014.

MARLBORO cigaretterne indeholdende ROOF TOP mærkerne sælges til samtlige grossister over hele Danmark. Ud fra nedenstående fakturaer, der hver især fremlægges som bilag ses, at der er solgt forskellige MARLBORO cigaretter, der alle indeholder ROOF TOP mærkerne. Af konkurrencemæssige hensyn er fortrolige informationer fjernet fra fakturaerne.

Bilag 18 er en faktura af 22. oktober 2009 fra Philip Morris til Reitan Distribution A/S, der distribuerer varer til REMA1000 over hele landet.

Bilag 19 er en faktura af 10. februar 2010 fra Philip Morris til Metro Cash & Carry, der sælger cigaretter til mange forskellige selvstændige butikker og kiosker over hele landet.

Bilag 20 er en faktura af 19. april 2011 fra Philip Morris til SuperGros A/S, der er Dagrofa's grossistvirksomhed. SuperGros distribuerer varer til SPAR købmænd, KIWI, SuperBest, Pissifik og Pilersuisoq i Grønland, Poul Hansen m.fl. større butikker på Færøerne, mindre butikker i Island, 7ELEVEN, tankstationer og forskellige andre mindre købmænd og kiosker over hele landet.

Bilag 21 er en faktura af 22. maj 2012 fra Philip Morris til COOP Albertslund, der distribuerer varer til Kvickly, SuperBrugsen og FAKTA over hele landet.

Bilag 22 er en faktura af 17. september 2013 fra Philip Morris til Dansk Supermarked A/S, der distribuerer varer til FØTEX, BILKA og NETTO over hele landet.

Bilag 23 er en faktura af 18. februar 2014 fra Philip Morris til Sügro Struer, der sælger og distribuerer varer til NÆRKØB og mange andre tankstationer, kiosker og caféer over hele landet.

Der er således dokumenteret brug af ROOF TOP mærkerne ved salg af MARLBORO cigaretter indeholdende ROOF TOP mærkerne over hele landet, og dette er dokumenteret med de fremlagte fakturaer. For god ordens skyld gøres det gældende, at brug af varemærkerne af Philip Morris ApS sker med samtykke fra Klager.

Det gøres sammenfattende gældende, at det er indlysende, at Klager har opfyldt brugspligten for EUvaremærkereгистраring nr. 004179800 (det mærke som ifølge Styrelsen udviser størst lighed med det ansøgte varemærke), og at dette på baggrund af alt fremlagt må lægges til grund, i det omfang at Ankenævnet – modsat vores opfattelse - er af den opfattelse, at dokumentation for brug kan kræves.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at Klager ønsker lejlighed til at kommentere ansøgerens endelige svar på Klagen og ovennævnte..."

Med brev af 20. oktober 2014 fremkom Zacco Denmark A/S på vegne indklagede, Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, med følgende kommentarer til klagers dokumentation for brug:

"... Ansøger henviser til Klagers besvarelser af 6. maj 2014 og 18. september 2014, hvormed fulgte brugsdokumentation for indsigermærkerne:

a)

Dansk varemærkeregistrering nr. VR 1976 02529 <fig>



registreret 23. juli 1976.

b)

EU-varemærkeregistrering nr. 001701499 <fig>



registreret 13. august 2001.

c)

EU-varemærkeregistrering nr. 004179801 <fig>



registreret 3. april 2006.

Hjemmel – krav om dokumentation for brug

Klager bestrider, at ansøger har hjemmel til at kræve fremlæggelse af bevis for brug af indsigermærkerne under ankesagen.

Hertil skal ansøger gøre gældende, at krav om dokumentation for brug af indsigermærkerne bør kunne fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling, herunder under ankesagen, idet Ansøger jo under alle omstændigheder har mulighed for at indgive begæring om administrativ ophævelse af indsigermærkerne – også på dette tidspunkt af sagens behandling.

Hvis Ankenævnet finder, at kravet om dokumentation for brug af indsigermærkerne under ankesagen udgør nova, for hvilke der er indtrådt præklusion, vil Ansøger være henvist til at indgive de ovenfor nævnte begæring om administrativ ophævelse. Nærværende sag vil herefter skulle stilles i bero på udfaldet heraf, og det synes derfor processuelt mere formålstjenligt, om spørgsmålet om opfyldelsen af brugspligten kan behandles under ankesagen.

I øvrigt vil Ankenævnet kunne hjemvise sagen til fornyet behandling for Patent- og Varemærkestyrelsen, for så vidt angår spørgsmålet om opfyldelse af brugspligten, dersom Ankenævnet finder dette fornødent.

Dokumentation for brug

Klager har indsendt Bilag 6-23 og har endvidere henvist til tidligere fremsendt materiale.

På vegne Ansøger gøres det gældende, at de fremlagte **Bilag 8-17** ikke kan tillægges nogen bevismæssig vægt, idet der er tale om udaterede fotos. Bilagene kan således ikke tjene som dokumentation for, at varemærkerne har været anvendt indenfor de seneste fem år. Det er umuligt ud fra de indsendte fotos at stadfæste, hvornår eller hvor de er taget.

Ydermere gøres det gældende, at MARLBORO cigaretpakkerne på de fremlagte fotos i Bilag 6, og Bilag 8-11 afviger fra varemærkerne a), b) og c), idet den øverste del af "roof top varemærket" gennembrydes af en hvid bjælke. Bilagene viser således heller ikke brug af de registrerede varemærker. Cigaretpakken som helhed er gengivet nedenfor, hvor den hvide bjælke ses med tydelighed:



Det gøres videre gældende, at **Bilag 18-23** ikke kan tillægges nogen bevismæssig vægt, idet fakturaerne alene viser ordmærket MARLBORO, men ikke de omhandlede figurmærker.

Bilagene kan således ikke tjene som bevis for, at de registrerede figurmærker har været i brug i den relevante periode.

Klager henviser herudover til tidligere fremlagte bilag, herunder **Bilag 9**, side 2, 5 og 6. Ansøger skal hertil anføre, at der er intet i Bilag 9, der viser brug af varemærkerne på det danske marked. Interbrand er en international virksomhed, der udgiver "Interbrand Rankings", men virksomheden har ingen specifik relation til Danmark.

Bilag 16 er udarbejdet af Klager og påtrykt "Confidential - For Internal Use Only". Bilaget fremstår således som interne markedsføringsmæssige *overvejelser*. Bilaget kan ikke tjene som dokumentation for reel brug af ROOF TOP figurmærkerne i den relevante periode.

Sammenfattende gøres det gældende, at Klager efter Ansøgers opfattelse ikke har dokumenteret brug af indsigermærkerne a), b) og c) i den relevante periode.

Risiko for forveksling imellem indsigermærkerne og det foreløbigt registrerede varemærke Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Klager gør i sin ankebegrundelse gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen har foretaget en forkert vurdering i indsigelsesafgørelsen. Klager anfører i den forbindelse, at Styrelsen ikke har tillagt det tilstrækkelig vægt, at indsigers mærke(r) 1) er fuldstændigt indeholdt i det angrebne mærke, 2) har været brugt langvarigt i Danmark og 3) anvendes for de samme varer som det angrebne mærke.

Ad 1) Indledningsvis bestrides det, at "indsigers mærke(r) er fuldstændigt indeholdt i det angrebne mærke". Hvis det skulle være tilfældet, skulle indsigermærket EU-varemærkeregistrering nr. 00417980 <fig> være registreret "omvendt", i.e.:



Det er ikke tilfældet.

Samtidig er der tale om et figurligt element i det angrebne mærke, som kun udgør en mindre dominerende del, og som ikke vil blive tillagt afgørende betydning af den relevante omsætningskreds.

Til illustration heraf er nedenfor indsat et fotografi, der viser, hvorledes varemærkerne tager sig ud, når de optræder på varerne i forretningerne (på tobakshylderne).



Som tidligere anført vil den relevante omgangskreds hæfte sig ved ordet SUPER ROLL og den stejlede bevingede hest (Pegasus) med skjold og ikke den omstridte geometriske figur.

Ad 2) Uanset om indsigermærkerne måtte have været brugt langvarigt i Danmark eller ej, ændrer dette ikke på, at der ikke er risiko for forveksling imellem indsigermærkerne og det angrebne mærke. Klager har i ikke løftet bevisbyrden for, at indsigermærkerne nyder udvidet beskyttelse som velkendte varemærker, jfr nedenfor.

Ad 3) Uanset om indsigermærkerne og det angrebne mærke måtte blive anvendt for identiske varer, kan der ikke statueres risiko for forveksling, hvis der ikke er fornøden mærkelighed. Denne er ikke tilstede. Det skal i øvrigt tilføjes, at der reelt ikke er identitet imellem de omfattede varer, idet indsigermærkerne anvendes for cigaretter, mens det angrebne mærke anvendes for tobak til rul-selv-cigaretter, jfr vedlagte **Bilag A**.

Ansøger er enig med Styrelsen i den foretagne vurdering af risikoen for forveksling imellem mærkerne. EU-varemærkekontoret OHIM's Opposition Division nåede til samme resultat i deres afgørelse af 30. juli 2013 i sagen mellem samme parter. En kopi af afgørelsen er indsendt under indsigelsessagen.

Utilbørlig udnyttelse af Klagers velkendte EU-varemærker Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1

Klager gør gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen foretager en forkert rets-anvendelse, idet det bør anerkendes, at indsigermærkerne (EU-varemærkerne) også er velkendte i Danmark, hvis de er velkendte i andre EU-medlemslande.

Dette anbringende synes først og fremmest at forudsætte, at det er blevet endeligt statueret på EU-niveau, at de pågældende varemærker er velkendte EU-varemærker.

EU-varemærkekontorets Opposition Division har i Opposition B 2 032 012 imellem samme parter taget stilling til og lagt til grund, at indsigers EU-varemærke-registrering nr. 004179801 <fig> er velkendt. Denne vurdering er imidlertid blevet anfægtet af Ansøger under ankesagen, som pt verserer for OHIM's Boards of Appeal.

Der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt en endelig vurdering af eller bekræftelse på EU-niveau af, at indsigermærkerne, herunder EU-varemærke-registrering nr. 004179801 <fig>, er velkendte EU-varemærker og bør nyde beskyttelse i hele EU som velkendte varemærker.

Uanset om det måtte blive lagt til grund, at indsigermærkerne er velkendte – som OHIM's Opposition Division til dels gjorde det i Opposition B 2 032 012 – må det stadig afvises, at der gennem registrering og brug af det angrebne mærke sker nogen form for utilbørlig udnyttelse af eller risiko for skade på indsigermærkernes særpræg eller renommé.

Dette er allerede statueret af OHIM's Opposition Division i Opposition B 2 032 012 og er begrundet i, at der ikke er den fornødne grundlæggende lighed imellem varemærkerne.

Herudover gøres det tillige gældende af Ansøger, at der for statuering af utilbørlig udnyttelse eller risiko for skade på renommé eller særpræg i henhold til praksis fra Court of Justice of the European Union (CJEU) kræves, at indehaveren af det velkendte varemærke løfter bevisbyrden for, at det velkendte varemærke lider/vil lide skade gennem brugen af det angrebne mærke, jfr præmis 35-50 i vedlagte dom i sag C 383/12 P fra 14. november 2013 (WOLF sagen), **Bilag B**. Et sådant bevis er ikke ført af Klager.

Klager gør gældende, at EU-Domstolen tidligere har statueret, at velkendthed i en enkelt medlemsstat er nok til at statuere velkendthed i hele EU og henviser i den forbindelse til CJEU's afgørelse i sag C301/07 (PAGO sagen).

Efter Ansøgers opfattelse bør konklusionerne i denne afgørelse læses med en vis tilbageholdenhed; i den pågældende sag udtalte CJEU: "*...in view of the facts of the main proceedings, the territory of the Member State in question (Østrig) may be considered to constitute a substantial part of the territory of the Community*".

Faktum i hovedsagen vedrørte en varemærkekonflikt imellem to østrigske selskaber, og det kan ikke udelukkes, at dette kan have haft en afgørende betydning for rettens vurdering, jfr "*in view of the facts of the main proceedings*". Afgørelsen vedlægges som **Bilag C**.

Sammenfattende gøres det gældende, at

- * det ikke er dokumenteret, at indsigermærkerne er velkendte EU-varemærker;
- * selvom velkendthed lægges til grund, er det ikke godtgjort, at der gennem registrering og brug af det angrebne mærke vil ske nogen form for utilbørlig udnyttelse af eller risiko for skade på indsigermærkernes særpræg eller renommé;
- * det angrebne mærke under alle omstændigheder ikke er "identisk med eller ligner" de ældre EU(indsiger)mærker, jfr ordlyden af Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Utilbørlig udnyttelse af Klagers velkendte danske varemærke
Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Det fastholdes, at Klager ikke har dokumenteret, at indsigermærkerne er velkendte i Danmark. Ansøger henviser i det hele til det for Patent- og varemærkestyrelsen fremførte, samt til Styrelsens vurdering.

Klager har ikke fremlagt nye beviser for den påståede velkendthed under ankesagen.

Vi imødeser kopier af Klagers eventuelle supplerende indlæg til besvarelse..."

Med brev af 3. november 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

"... Under henvisning til Ankenævnets brev af 20. oktober 2014 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har bl.a. henvist til, at styrelsen har gjort sig skyldig i en forkert retsanvendelse ved at fastslå, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke finder anvendelse i nærværende sag, idet klager tilsyneladende er af den opfattelse, at styrelsen ikke anerkender, at der kan være tale om et velkendt EU-varemærke, når varemærket er dokumenteret velkendt i flere lande i EU.

Efter styrelsens opfattelse mistolker klager imidlertid det citat fra styrelsens afgørelse, som klager selv henviser til i sit indlæg for Ankenævnet af 2. maj 2014, idet der heri står følgende:

"Det kan ikke udelukkes, at mærket er velkendt i andre EU-lande, fx Tyskland, og at mærket således kan være et velkendt EU-varemærke, men da indsigers mærke ikke er bevist velkendt i Danmark, vil denne eventuelle velkendthed ikke føre til, at der i den danske omsætningskreds vil skabes en sammenhæng, hvilket udgør en af forudsætningerne for at brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse".

I dette citat fastslår styrelsen således alene, at det blotte forhold, at indsigers varemærke kan anses for at være et velkendt EU-varemærke ikke i sig selv fører til, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, finder anvendelse på nærværende sag, idet bestemmelsens anvendelse tillige forudsætter, at alle øvrige betingelser heri er opfyldt, herunder at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i den relevante omsætningskreds bevidsthed.

Det er styrelsens opfattelse af denne fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er i fuld overensstemmelse med Ankenævnets fortolkning heraf, som denne kommer til udtryk i Ankenævnets kendelse af 17. februar 2012 i sagen AN

2011 00002, SKYLINE, hvilken kendelse styrelsen tillige har henvist til og citeret fra i den indankede afgørelse.

Styrelsen skal følgelig fastholde vurderingen af anvendeligheden af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, i nærværende sag.

Mht. indklagedes henvisning til, at tre af klagers mærker er underlagt brugspligt skal styrelsen bemærke, at denne påstand ikke var fremsat under styrelsens behandling af sagen, og styrelsen har følgelig ikke haft anledning til at tage stilling til dette spørgsmål i styrelsens afgørelse af 4. marts 2014.

Klager har henvist til, at modpåstanden om manglende "reel brug" ikke bør tages til realitetsbehandling af Ankenævnet, idet klager bl.a. henviser til, at der er tale om en ny påstand og sagens identitet dermed er berørt, samt at klager er stillet ringere end hvis påstanden var blevet fremsat under sagens behandling ved styrelsen.

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at modpåstanden om manglende "reel brug" efter varemærkelovens § 23, jf. § 28, stk. 5, efter styrelsens praksis kan fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt under styrelsens behandling af en indsigelsessag, og at den relevante periode i påkommende tilfælde beregnes fra tidspunktet for modpåstandens fremsættelse. Ved fastlæggelsen af denne praksis har styrelsen bl.a. tillagt vægt, at bestemmelsen i varemærkelovens § 23, stk. 2, 2. pkt., blev indsat for netop at overflødiggøre, at indehaveren af det angrebne mærke skulle anlægge en ophævelsessag mod indsigers varemærke. Det anføres i den forbindelse i forarbejderne til loven (Lovforslag L 18 af 30. oktober 1996), at en sådan ordning "vil være både omkostningsbesparende og ressourcebesparende for indehaveren af det yngre varemærke".

På trods heraf finder styrelsen dog, at det ikke vil være ubetænkeligt generelt at tillade, at en modpåstand om manglende "reel brug" kan fremsættes for første gang under sagens behandling ved Ankenævnet. Således er der tale om en særskilt påstand, der falder uden for rammerne af den afgørelse, der er truffet af styrelsen, ligesom påstanden i sig selv stiller særlige krav til den dokumentation, som modparten skal fremlægge – for første gang – for Ankenævnet.

Om end procesbesparende hensyn kan gøre det rimeligt at inddrage nye (mindre) påstande i en ankesag, så bør der efter styrelsens opfattelse tages skyldigt hensyn til bl.a. partens adgang til at fremsætte påstanden tidligere, den byrde påstanden pålægger modparten og den indvirkning på sagens udfald som påstanden evt. kan have.

Som anført ovenfor fastholder styrelsen afgørelsen af 4. marts 2014, og såfremt Ankenævnet er enig med styrelsen i, at det angrebne mærke ikke krænker klagers mærker, må en rimelig afvejning mellem på den ene side hensynet til sagens identitet og på den anden side procesbesparende hensyn efter styrelsens opfattel-

se føre til, at det er uforholdende at tage indklagedes modpåstand om manglende "reel brug" til realitetsbehandling.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således henstille til Ankenævnet, at den truffe afgørelse stadfæstes..."

Med brev af 25. november 2014 fremkom fremsendte Gorrissen Federspiel på vegne klager, Philip Morris Brands Sàrl sine kommentarer til indklagedes kommentarer af 20. oktober 2014:

Hermed skal vi vende tilbage med Klagers bemærkninger til Ansøgers ankesvar af 20. oktober 2014, samt Patent- og Varemærkestyrelsens høringsvar i sagen af 3. november 2014.

Dokumentation for brug

Det fastholdes, at ansøgers påstand og opfordring til klager om at dokumentere brug savner hjemmel, og der henvises i det hele til vores bemærkninger herom i indlæg af 18. september 2014.

I den sammenhæng henvises ligeledes til Styrelsens høringsvar, hvoraf fremgår: "På trods heraf finder styrelsen dog, at det ikke vil være ubetænkeligt generelt at tillade, at en modpåstand om manglende "reel brug" kan fremsættes for første gang under sagens behandling ved Ankenævnet. Således er der tale om en særskilt påstand, der falder uden for rammerne af den afgørelse, der er truffet af styrelsen, ligesom påstanden i sig selv stiller særlige krav til den dokumentation, som modparten skal fremlægge – for første gang – for Ankenævnet."

På baggrund af det anførte, og idet procesbesparende hensyn ikke alene kan føre til, at reel brug kan kræves dokumenteret, hvor dette vil ændre sagens identitet, anmoder vi om, at opfordringen herom afvises, og at Ankenævnet træffer en afgørelse på det foreliggende grundlag.

Såfremt Ankenævnet – modsat Klager og Patent- og Varemærkestyrelsen – mener, der er hjemmel til at fremsætte påstand om fremlæggelse af brugsdokumentation for Ankenævnet og derfor vil tillade, at Ansøger kræver brugen dokumenteret, gør vi gældende, at den fremlagte dokumentation fuldt ud dokumenterer, at CTM nr. 001701499 og CTM nr. 004179801 er blevet behørig brugt i Danmark.

Efter vores opfattelse er det realitetsløst at hævde, at et så ikonisk varemærke som ROOF TOP logoet ikke er anvendt i Danmark. Brugen kan bekræftes ved en tilfældig stikprøve af ethvert cigaretudvalg i kiosker og dagligvarebutikker landet over.

Ansøgers bemærkninger om, at billedmaterialet ikke er dateret og om, at der er tale om brug ikke som registreret, må afvises og det må lægges til grund, at de omhandlede varemærker er brugt i Danmark. Særligt i relation til synspunktet om, at der ikke er identitet imellem Klagers registrerede varemærker og den

fremlagte dokumentation, idet der optræder "en hvid bjælke" henover Klagers varemærker, skal det bemærkes, at EU-domstolen i Specsavers-sagen, C-252/12 af 18. juli 2013, fandt, at Specsavers havde dokumenteret brug for deres logo, uanset, at den dokumenterede brug viste det registrerede logo med et ord skrevet henover, idet det afgørende var, at de distinktive træk af varemærket ikke var ændret.

Efter vores opfattelse er et ord et mere dominerende element end en figur, som en hvid bjælke, og da den hvide bjælke ikke ændrer de karakteristiske træk ved Klagers registrerede varemærker, er den fremlagte dokumentation alt andet lige tilstrækkelig og har identitet med Klagers varemærker.

Forvekslelighedsvurdering efter Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Ansøger anfører i sit indlæg, at det ikke er korrekt, at det ansøgte varemærke er fuldstændigt indeholdt i de ældre rettigheder, idet mærket er gengivet "omvendt" i det ansøgte varemærke. Hertil er der blot at gentage, at det figurlige element har helt den samme udformning, som det velkendte ROOF TOP logo og, at dette mærke naturligvis ikke kan bringes uden for beskyttelsessfæren for ROOF TOP logoet blot ved, at det gengives "omvendt".

Det er endvidere efter vores opfattelse forkert, når ansøger argumenterer for at de øvrige mærkeelementer er mere dominerende og, at den relevante forbruger-kreds vil hæfte sig mere ved "den stejle hest" henholdsvis ordet SUPER ROLL. Dette bestrides, idet SUPER ROLL er beskrivende for produktet (rul selv cigaretter) og uden særpræg og dermed retlig relevans for forvekslelighedsvurderingen, og "den stejle hest" indtager alene en sekundær betydning og bevirker på ingen måde, at ROOF TOP logoet ikke fuldt ud genfindes og selvstændigt erkendes i varemærket.

Det må fastholdes, at forvekslelighedsvurderingen efter Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er en helhedsbedømmelse, og Ankenævnet må foretage en reel vurdering af risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke og Klagers ældre rettigheder.

Vurderingen er naturligvis subjektiv og afhænger af et skøn, men den omstændighed, at ROOF TOP logoet fuldt ud genkendes og er bevaret, som et selvstændigt mærkeelement i det ansøgte varemærke, bevirker efter vores opfattelse, at den relevante forbruger-kreds nødvendigvis vil forbinde mærkerne. Det må ved udøvelse af det skøn, der skal foretages, tages højde for, at ROOF TOP logoet er et stærkt indarbejdet varemærke som er meget kendt blandt den relevante forbruger-kreds i Danmark, og allerede derfor nyder en udvidet beskyttelse i forbindelse med forvekslelighedsvurderingen.

Denne udvidede beskyttelse har intet med den påberåbte beskyttelse efter § 15, stk. 3 nr. 1 at gøre, men er en beskyttelse, der skal tilkendes som følge af mærkets oparbejdede markedsposition og kendskabsgrad hos de relevante forbrugere.

I en på mange måder helt tilsvarende sag i Tyskland – afgjort af den tyske Bundesgerichtshofs – fandt Retten da også, at Klagers rene ROOF TOP-logo, ”Marlboro-Dach”, var forveksleligt med det ansøgte ”CABINET mild” varemærke (mærkerne gengivet umiddelbart nedenfor)



Den tyske højesteret fastslog således, at indpakningen for cigaretmærket ”CABINET mild” indeholdt ROOF TOP-logoet, selvom det var spejlvendt (som tilfældet er i forhold til det angrebne varemærke) og selvom det i Tyskland ansøgte varemærke også indeholdte øvrige mærkebestanddele (igen som tilfældet er her).

I øvrigt, og som også fremhævet i vores indlæg af 18. september 2014, havde den tyske landsret vurderet, at der ikke forelå forvekslelighed imellem varemærkerne, men den tyske højesteret fandt, at der netop kunne være en risiko for forveksling på grund af ROOF TOP-logoets dominerende karakter. I den sammenhæng bemærkes, at den tyske varemærkelov, ligesom den danske, implementerer EFvaremærkedirektivet, og at grundlaget for den tyske højesterets afgørelse svarer til den danske varemærkelovs § 15. Vi gør gældende, at varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2 af Patent Ankenævnet må fortolkes således som sket af den tyske Højesteret.

Blandt cigaretrygere (den relevante forbrugerkreds) er det helt almindeligt at identificere de forskellige cigaretmærker ved anvendelse af de respektive firmaers logoer. Cigaretfirmaerne anvender deres logoer til at adskille egne produkter fra andres, også i sammenhæng med andre mærkeelementer, og dette må her tillægges afgørende vægt. I forbindelse med udøvelse af skønnet efter § 15, stk. 1 nr. 2 må der fordres en indlevelse i de konkrete omstændigheder, der gør sig gældende på det område, som mærkerne vedrører.

En helhedsvurdering af mærkerne fører efter vores opfattelse til, at mærkerne anses som forvekslelige, uanset ROOF TOP logoet er spejlvendt i det ansøgte varemærke.

Vi er i øvrigt uenige med ansøgers bemærkninger om, at der ikke er tale om identiske varer i varemærkeretlig sammenhæng. Patent- og Varemærkestyrelsen bekræfter da også, at der er tale om identiske varer i deres afgørelse af 4. marts 2014.

For en god ordens skyld bemærkes, at afgørelsen afsagt af OHIM's indsigelses division er indbragt for OHIM's Appeal Board og Klager forventer, at appelin-

stansen vil tage den nedlagte indsigelse til følge og omgøre den foreløbigt truffene beslutning.

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1

Det er vores opfattelse, at den omstændighed, at et EU-varemærke er velkendt inden for EU, bevirker, at beskyttelsen efter varemærkelovens § 15 stk. 3 kan påberåbes, og at Klager derfor, såfremt betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, i øvrigt er opfyldte, kan forhindre registreringen også med henvisning til dette indsigelsesgrundlag.

Vi fastholder, at det må lægges til grund, at ROOF TOP logoet er velkendt i EU. Dette er anerkendt af OHIM. ROOF TOP logoet er også velkendt i Danmark, som dokumenteret ved de fremlagte bilag. Der kan imidlertid ikke for et EU-varemærke, der er velkendt uden for Danmark, grundet EU-varemærkets enheds-karakter, stilles selvstændigt krav om, at velkendthed i Danmark dokumenteres.

Spørgsmålet om anvendelsen af § 15, stk. 3 afhænger af, om brug af det ansøgte varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af ROOF TOP logoets særpræg eller renommé, eller brugen vil skade ROOF TOP logoets særpræg eller renommé.

Betingelserne, sådan som de er fastlagt i praksis, for at anse brug af det ansøgte mærke som en krænkelse, er efter vores opfattelse opfyldte.

Det er vanskeligt at forestille sig hvorledes 3. mands brug af Klagers ikoniske mærke ikke negativt skulle påvirke Klagers varemærke, og den skade som 3. mands brug vil medføre på varemærkets særpræg og renommé, skal ikke tåles.

Også af den grund må det fastholdes at indsigelsen skal imødekommes.

I øvrigt fastholdes Klagers tidligere fremsatte synspunkter, således som disse er fremsat i de tidligere fremlagte indlæg for Styrelsen og Ankenævnet..."

Den 4. december 2014 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne indklagede, Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, følgende:

"... Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 4. november 2014, hvormed fulgte kopi af Styrelsens hørings svar, samt skrivelse af 1. december 2014, skal vi hermed på vegne indehaver anmode om, at sagen tages op til afgørelse på det foreliggende grundlag.

Indehaver ønsker ikke at afgive yderligere indlæg eller afholdelse af mundtlige forhandlinger. Vi ser frem til at modtage Ankenævnets afgørelse i sagen..."

Med brev af 10. december 2014 fremsendte Gorrissen Federspiel på vegne klager, Philip Morris Brands Sàrl, følgende anmodning om mundtlig forhandling:

”... Med henvisning til Ankenævnets brev af 1. december 2014 vedlagt brev til indklagedes fuldmægtig samt til e-mail af 4. december 2014 fra indklagedes fuldmægtig, skal vi hermed vende tilbage med følgende bemærkninger:

Det fremgår af e-mailen af 4. december 2014, at indklagede ikke ønsker at indlevere yderligere indlæg og at indklagede ikke ønsker afholdelse af mundtlig forhandling.

Klager er ikke enig i, at der ikke er behov for mundtlig forhandling i sagen, og skal derfor nu, hvor den skriftlige forberedelse er afsluttet, anmode herom...”

Den 22. maj 2015 indgav Philip Morris stævning til Sø- og Handelsretten. Sagen blev efter et retsmøde den 20. august 2015 udsat på EU-Domstolens afgørelse i sagen Iron & Smith (C—125/14).

Dokumenter fremlagt i sagen ved Sø- og Handelsretten

Philip Morris har under sagen for Sø- og Handelsretten fremlagt omfattende materiale til belysning af Rooftop mærkets kendskabsgrad i Danmark på tidspunktet for Scandinavian Tobacco Groups indlevering af ansøgning om registrering af Super Roll varemærket.

Af en udskrift fra hjemmesiden www.pmi.com fremgår, at Philip Morris blev etableret i Danmark i 2001.

Philip Morris har fremlagt en artikel om Marlboros tilblivelse, udgivet i tidsskriftet The New Yorker i 1988 samt artikler fra danske dagblade fra perioden 2007-2011, hvor Marlboro omtales.

Philip Morris har dernæst fremlagt udpluk af årsrapporter fra det danske datterselskab Philip Morris ApS for perioden 2000-2015 samt et støttebilag med en oversigt over selskabets samlede omsætning i samme periode for alle produkter og alene for Marlboro.

Endvidere er fremlagt en oversigt over markedsføringsomkostninger for perioden 2002-2016 for det danske datterselskab Philip Morris ApS samt oplysninger om omsætning og antal solgte enheder af Marlboro i Danmark i perioden 2004-2015.

Af en oversigt over Marlboros markedsandele i Danmark i perioden januar 2007 til juli 2012 fremgår, at markedsandelen i denne periode var mellem 1,4 % og 3,1 %.

Som eksempler på salgsaktiviteter og markedsføring i Danmark har Philip Morris fremlagt billeder af Danmarks første Formel 1 kører, Tom Belsø, der i 1970'erne blev sponsoreret af Marlboro. Dernæst er fremlagt en oversigt over salgsaktiviteter og salgsudvikling fra 1973 til 1999, herunder en medieplan fra 1999. Endvidere er fremlagt billeder fra salgssteder i Danmark og fra forskellige markedsføringsevents fra 2000 og fremefter, markedsføringsmateriale fra 2008 til 2012 samt billeder fra diverse arrangementer, koncerter, festivaler i Danmark mv. og billeder fra diverse salgssteder i Danmark fra 2015 til 2017, heraf blandt andet et billede, hvoraf ses at produktet sælges med Rooftop mærket, men uden teksten "Marlboro".

Som eksempler på salg til Philip Morris' Key Accounts samt info om Key Accounts er fremlagt fakturaer af 4. november 1998 og 20. oktober 1999 fra Philip Morris til deres danske distributør Mac Baren Tobacco Company A/S. Endvidere er fremlagt en produktoversigt for Philip Morris' Key Accounts i Danmark for 2009, en række fakturaer til danske kunder for perioden 2007-2015, eksempler på fakturaer fra ApS vedrørende salg af Marlboro for perioden 2009-2014 samt distributionsnetværk for Reitan Distribution, COOP Denmark A/S, Dagrofa Logistik A/S, Dagrofa S-Engros (Foodservice Danmark A/S) og Dansk Supermarked A/S.

Under sagens forberedelse ved Sø- og Handelsretten blev der efter anmodning fra Philip Morris gennemført en markedsundersøgelse vedrørende Rooftop mærkets kendskabsgrad i Danmark. I undersøgelsen, der blev foretaget af Wilke A/S i perioden 11. – 17. oktober 2016, deltog 1.041 personer via web interview. Målgruppen var personer i Danmark, 20 + der ryger mere end 3 cigaretter dagligt. Af undersøgelsen fremgår, at 39 % af de adspurgte uhjulpeth svarede Marlboro, da de skulle angive, hvilket tobaksmærke, de forbandt Rooftop mærket

med. 42 % af de adspurgte svarede hjulpet Marlboro, da de skulle angive, hvilket af en række oplyste tobaksmærker, de forbandt Rooftop mærket med. Ankenævnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af det konkrete spørgetema eller rammerne for undersøgelsen i øvrigt og har forbeholdt sine bemærkninger herom til proceduren.

Philip Morris har endvidere fremlagt en markedsundersøgelse vedrørende Rooftop logoet i Italien, Tyskland og Polen.

Til belysning af Rooftop mærkets internationale kendskabsgrad har Philip Morris fremlagt BrandZ Top 100 Most Powerful Brands rangliste 2007-2012, hvoraf blandt andet fremgår, at Marlboro indtog en 6. plads i 2007, en 10. plads i 2008, en 10. plads i 2009, en 7. plads i 2010, en 8. plads i 2011 og en 7. plads i 2012. Ved Interbrand Rankings top 100 brands 2009 og 2010, hvor Marlboro, der vises sammen med Rooftop mærket, indtog Marlboro en 17. plads. Ved BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2016 indtog Marlboro sammen med Rooftop mærket en 12. plads.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har fremlagt uddrag fra Statistikbanken, Danmarks Statistik over forbrug af cigaretter i Danmark i 2000-2015. Af denne fremgår blandt andet, at der i 2004 blev solgt i alt 8,178 mio. cigaretter i Danmark. I 2011 var tallet 6,904 mio. cigaretter.

Slutteligt har Philip Morris fremlagt en række afgørelser fra EU og andre lande, herunder afgørelse af 27. februar 2015 fra OHIM 's Board of Appeal, sag R 1585/2013-1. OHIM 's Board of Appeal fandt ikke, at der forelå forvekslingsrisiko mellem Rooftop mærket og Super Roll mærket efter varemærkeforordningens artikel 8(1) (b), men vurderede, at Rooftop mærket er velkendt i EU og dermed til hinder for registrering af Super Roll mærket efter forordningens artikel 8 (5).

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har under sagen for Sø- og Handelsretten anerkendt, at Philip Morris' registrerede EU-varemærke Rooftop (EUTM 004179807) er velkendt i EU, men har fortsat bestridt, at det er velkendt i Danmark.

Forklaringer

Thomas Ohlsson har forklaret blandt andet, at han stiftede bekendtskab med Marlboro, da han i 1998 blev ansat som sælger hos Mac Baren, som blandt andet distribuerede Marlboro cigaretter i Danmark. I 1999 blev han ansat som salgskonsulent hos Philip Morris, og derefter var han regionschef i 2 år. Efterfølgende var han salgschef i Danmark i 7 år, og var i disse år en del af management teamet. Omkring 2012 stoppede han i Philip Morris, men indtrådte i 2013 i en midlertidig stilling som regionschef. Senest indtrådte han som key account manager, og denne stilling bestrider han fortsat.

Marlboro var det mest solgte cigaretmærke, da han blev ansat, og det samme gør sig gældende i dag. Forevist en oversigt over salgsudviklingen for perioden 1973 til 1998 har Thomas Ohlsson forklaret, at det er den udvikling, som Marlboro har haft fra 1973 til 1998 hos Mac Baren i antallet af solgte cigaretter. Marlboro blev solgt i Danmark før 1973, men han kender ikke årstallet.

Forevist en faktura udstedt af Philip Morris til Reitan Distribution den 2. oktober 2007 har Thomas Ohlsson bekræftet, at produkterne, Marlboro 100 Box 20, Marlboro KS Box 20, Marlboro KS Box 10 og Marlboro Gold 100 Box 20 alle indeholdt Rooftop logoet. Der sælges ikke Marlboro cigaretter uden Rooftop logoet i Danmark. "Antal" angiver antallet af kartoner, og "enheder" angiver antallet af pakker.

I forbindelse med Philip Morris' udvikling af cigaretpakkerne fjernede de for 3 år siden navnet "Marlboro" på pakkerne. Navnet fremgår således ikke længere på cigaretpakkerne. Det har ikke haft nogen effekt på salget, hvilket må betyde, at folk kender produktet. Philip Morris har en online platform, hvor de må informere butikkerne om deres produkter. Her benytter de navnet Marlboro. I forretningerne er det alene tilladt at have et prisskilt – her står Marlboro og prisen.

Forevist en oversigt over Philip Morris' key accounts for 2009 har Thomas Ohlsson forklaret, at det er udfaldet af en række key account - aftaler. Betegnelsen "POS" står for point of sale.

Det er korrekt, at der eksempelvis var 80 Kvickly butikker i 2009. Betegnelsen "mandatory" betyder, at produktet er obligatorisk, og "optional" betyder, at produktet er valgfrit. På dette tidspunkt dækkede de 95 % af markedet. I dag er der omkring 5200 salgssteder, hvilket er færre end tidligere på grund af det stigende antal key accounts.

Marlboro er indbegrebet af Philip Morris. Det er deres key produkt, uanset hvilket marked de er i. Marlboro er deres første prioritet blandt andet set i forhold til markedsføringsbudgetter. Forevist en oversigt over Philip Morris' markedsføringsomkostninger for 2002-2016 har Thomas Ohlsson forklaret, at en væsentlig del af de anvendte markedsføringsomkostninger er brugt på Marlboro, som var deres første prioritet. Når Marlboro blev markedsført, skete det sammen med Rooftop mærket. I 2010/2011 skete der en stigning i omkostningerne på grund af en satsning på festivaler. På dette tidspunkt var det ikke længere tilladt at reklamere for tobaksprodukter.

Medieplanen fra 1999 blev anvendt som præsentation i butikkerne for at vise, hvordan de dækkede medierne. Rooftop logoet var gengivet i bunden af annoncerne sammen med navnet Marlboro. De lavede tilsvarende medieplaner, indtil det blev forbudt. Målgruppen for deres medieplaner var meget bred.

Tidligere var det lovligt at gå rundt og sælge cigaretter med et Marlboro mærke på blusen. Det gjorde de blandt andet på festivaler og ved andre events.

Rooftop logoet er blevet opbygget i hele verden gennem mange år, og det betyder alt for Philip Morris.

Marlboro er et meget velkendt produkt på det danske marked. Det har en høj kvalitet, og da det er verdens mest solgte, er det et meget kendt varemærke. Kendskabsgraden har aldrig været et problem for Philip Morris. Derimod har problemet været, om den danske forbruger ville tage imod Marlboro. Deres markedsandel er lavere end deres kendskabsgrad blandt andet på grund af House of Prince. Hvis markedsundersøgelsen havde omfattet unge og sociale rygere, ville kendskabsgraden blandt dem - efter hans opfattelse - have været højere,

end den er i den konkrete markedsundersøgelse. Det samme ville have været tilfældet i 2011. Han vil mene, at kendskabsgraden blandt professionelle indkøbere ville have været 100 %. Philip Morris har jævnligt gennemført markedsundersøgelser i Danmark, som viste en høj kendskabsgrad på trods af et lavt salg.

Rooftop logoet blev tidligere også anvendt på blandt andet lightere, askebægre mv. Det gør de ikke længere. Når de annoncerede anvendte de flere af deres Rooftop mærker, men det var typisk det røde logo, der blev anvendt på lightere mv.

Parternes synspunkter

For sagsøger, Philip Morris, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sammenfattende processkrift af 30. oktober 2017, hvoraf fremgår bl.a.:

"... Anbringender

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende,

- at det foreløbigt registrerede varemærke VR 2011 02954 SUPER ROLL <fig> (bilag 1) er registreret i strid med varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3, nr. 1, og § 15, stk. 4, nr. 1. og derfor er udelukket fra registrering;
- at det ansøgte varemærke VR 2011 02954 indeholder et figurligt element der er identisk med PMI's EU-varemærke nr. 004179801, og at det ansøgte varemærke i øvrigt ligner PMI's påberåbte ROOFTOP varemærker, og at det - hvilket er ubestridt - søges for identiske varer;
- at det har betydning for vurderingen af og kravet til 'mærkelighed', at der er tale om identiske varer, idet der efter fast praksis i dette tilfælde hurtigere statueres forvekslelighed;
- at det har betydning for forvekslelighedsvurderingen at PMI har brugt det påberåbte varemærke ROOFTOP i Danmark i en meget lang periode hvorved mærket har opnået udvidet særpræg;
- at det påberåbte ROOFTOP varemærke ikke kan beskrives som et simpelt mærke og at ROOFTOP logoet øjeblikkeligt genkendes i det ansøgte varemærke, hvor det antager den mest dominerende position;
- at SUPER ROLL for den danske forbruger er beskrivende for rulle tobak og dermed uden relevans for forvekslelighedsvurderingen;

- at der efter en helhedsvurdering er risiko for at det ansøgte varemærke VR 2011 02954 forveksles med PMI's påberåbte ældre ROOFTOP varemærker, herunder at der antages at være en forbindelse med de ældre påberåbte varemærker, jf. varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2, idet PMI's ROOFTOP logo er fuldstændig indeholdt i det ansøgte mærke og under hensyntagen til at ROOFTOP logoet gennem langvarig og omfattende brug har opnået et udvidet særpræg gennem indarbejdelse, herunder i Danmark, samt idet der er tale om helt identiske varer;
- at såvel Styrelsens som Ankenævnets konkrete forvekslelighedsvurdering i relation til varemærkelovens § 15 stk. 1, nr. 2, er forkert, idet der i deres helhedsvurdering af spørgsmålet ikke er taget de nødvendige hensyn til den langvarige brug af det mærke(r) indsigelsen er baseret på, at PMI's mærke er helt indeholdt i det ansøgte mærke samt at der er identitet mellem produkterne;
- at statuering af forvekslelighed støttes af både administrativ praksis såvel som retspraksis:
- at den fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, som Ankenævnet har foretaget i relation til spørgsmålet om retsvirkningerne af at indsigelsen er baseret blandt andet på et velkendt EU-varemærke er forkert, idet Ankenævnet fortolker varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1 forkert når Ankenævnet i sine præmisser anfører at *"det er efter Ankenævnets opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil kunne medføre en sådan udnyttelse eller skade på klagers EF-varemærker, at de påberåbte varemærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet"*;
- at der allerede som følge af den forkerte retsanvendelse (forkert fortolkning af lovgrundlaget) er det fornødne grundlag til at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse;
- at det er ubestridt, at ROOFTOP logoet, herunder EU-varemærke nr. 004179801 er et velkendt EU-varemærke (det der bestrides er at ROOFTOP logoet er velkendt i Danmark) og at dette skal lægges til grund ved sagens afgørelse;
- at kendskabsgraden til ROOFTOP logoet er så høj, at ROOFTOP logoet må anses for velkendt, subsidiært "kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante omsætningskreds", her i landet, hvorfor mærket har krav på en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3;
- at kendskabsgraden til ROOFTOP logoet er så høj, at ROOFTOP logoet må anses for velkendt her i landet, hvorfor mærket har krav på en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4;
- at ROOFTOP logoet også var velkendt, subsidiært "kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante omsætningskreds", her i landet, på ansøgningstidspunktet for VR 2011 02954;
- at der ikke er grundlag for at hævde at den gennemførte markedsundersøgelse ikke kan lægges til grund eller for at hævde at de faktuelle omstændigheder i forhold til kendskabsgraden af ROOFTOP logoet var væsentligt anderledes på ansøgningstidspunktet for VR 2011 02954;
- at selv hvis Retten måtte komme frem til, at PMI's EU-varemærker ikke er velkendte i Danmark (hvilket gøres gældende) vil en korrekt retsanvendelse, som følge af EU-

varemærkets enhedskarakter, føre til at VR 2011 02954 ikke anerkendes til endelig registrering, og at den nedlagte indsigelse tages til følge;

- at ansøger (STG) med fuldt kendskab til PMI's velkendte ROOFTOP-varemærke netop valgt har et varemærke, der, fordi det inkorporerer PMI's velkendte varemærke, giver dem en uretmæssig fordel i den relevante omsætningskreds i Danmark, idet det ansøgte mærke VR 2011 02954 lukrerer på den goodwill, der gennem mere end 60 år er oparbejdet i det velkendte varemærke, og som PMI nødvendigvis må værne;
- at brug af det ansøgte varemærke VR 2011 02954 vil være en utilbørlig udnyttelse af PMI's velkendte ROOFTOP varemærkes særpræg eller renommé eller der er alvorlig risiko herfor;
- at brug af det ansøgte varemærke VR 2011 02954 vil medføre en skade af PMI's velkendte ROOFTOP varemærkes særpræg eller renommé eller der er alvorlig risiko herfor; og
- at retsordenen gennem varemærkelovens § 15 stk. 3 og stk. 4 beskytter en indehaver af et velkendt varemærke mod sådan udnyttelse eller skade.

Overfor Ankenævnets subsidiære påstand om hjemvisning gøres det endvidere gældende:

- at Sø- og Handelsretten er kompetent til at træffe afgørelse om anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og dette uanset at Ankenævnet (sagsøgte), som følge af sin urigtige fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 i relation til hvad der kræves for at et velkendt EU-varemærke kan forhindre et nationalt varemærke, undlod at tage stilling til, om de øvrige betingelser i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 er opfyldte;
- at PMI under sagens behandling for Ankenævnet havde fremsat de samme anbringender i forhold til de øvrige betingelser for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1 som er fremsat under retssagen;
- at sagen ikke skal hjemvises som følge af at Ankenævnet har foretaget en forkert "alle-rede fordi afgørelse" i en situation hvor synspunkterne har været gjort gældende for Ankenævnet;
- at Ankenævnet under nærværende sag har tilkendegivet at man ikke mener det er dokumenteret, at de øvrige betingelser for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 er opfyldte og resultatet af en fornyet behandling i forbindelse med en hjemvisning vil derfor være kendt;
- at en hjemvisning således vil kun føre til en unødvendig udsættelse af en endelig materiel afgørelse af sagen som i sidste ende vil skulle træffes af domstolene (og i første instans af Sø- og Handelsretten); og
- at sagen - uanset om Ankenævnet måtte tilkendegive, at man (naturligvis) vil skulle vurdere sagen på ny i tilfælde af en hjemvisning - af procesøkonomiske årsager ikke bør hjemvises men afgøres af Sø- og Handelsretten..."

For sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 30. oktober 2017, hvoraf fremgår bl.a.:

"... Anbringender

1. OVERORDNEDE BEMÆRKNINGER

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at der ikke er det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 23. marts 2015 (bilag 19), hvorved ankenævnet - i lighed med Patent- og Varemærkestyrelsen - afviste PMI's indsigelser og opretholdt registreringen af VR 2011 02954 SUPER ROLL (bilag 1).

Som nærmere begrundet i den indbragte afgørelse fandt ankenævnet således, at der ikke foreligger risiko for forveksling, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, og at betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke er opfyldte.

2. OM VAREMÆRKELOVENS § 15, stk. 1, nr. 2

Efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, kan et varemærke ikke registreres, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

I relation til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er det ubestridt, at der foreligger varesammenfald i relation til alle varer omfattet af de af PMI påberåbte figurmærke-registreringer og det registrerede varemærke VR 2011 02954 SUPER ROLL.

Om baggrunden for, at der efter ankenævnets vurdering ikke foreligger risiko for forveksling mellem de af PMI påberåbte figurmærkeregistreringer og det registrerede varemærke VR 2011 02954 SUPER ROLL, henvises navnlig til det i bilag 18, side 7-9 anførte.

Efter en helhedsbedømmelse af de af PMI påberåbte figurmærkeregistreringer og det registrerede varemærke VR 2011 02954 SUPER ROLL er det således ankenævnets vurdering, at der kun er en begrænset synsmæssig lighed mellem mærkerne, som ikke er tilstrækkelig stor til, at der er risiko for forveksling. Herved er det tillagt vægt, at de af PMI påberåbte mærker har en lav grad af distinktivitet og mærkernes forskellige helhedsindtryk.

Dette er i øvrigt i overensstemmelse med afgørelsen fra OHIM's Board of Appeal vedrørende EF-varemærkeregistrering af VR 2011 02954 SUPER ROLL, fremlagt som bilag 20 (se punkt 38).

3. NÆRMERE OM VAREMÆRKELOVENS § 15, stk. 3, nr. 1

3.1 Regelgrundlaget

Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art, end for dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i EU, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbør-

lig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 (og den tilsvarende bestemmelse i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 3).

Bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis alle betingelserne heri er opfyldt, dvs. at de påberåbte ældre mærker er velkendte i EU, og at brugen af det yngre mærke (VR 2011 02954 SUPER ROLL) vil medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre mærkers særpræg eller renommé, eller en sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.

Efter ankenævnets opfattelse er det en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke (VR 2011 02954 SUPER ROLL) vil kunne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på PMI's EF-varemærker, at de påberåbte mærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet, jf. EU-Domstolens dom af 18. juni 2009 i sag C-487/07, Oreal, EU:C:2009:378 om den tilsvarende bestemmelse i det dagældende varemærkedirektiv.

Dette er på linje med EU-Domstolens dom af 3. september 2015 i sag C-125/14, Iron & Smith, EU:C:2015:539, præmis 29-34, om fortolkning af varemærkedirektivets artikel 4, stk. 3, hvorefter der ikke kan foreligge utilbørlig udnyttelse, hvis det ældre EF-varemærke ikke er tilstrækkeligt kendt i den medlemsstat, hvor det yngre nationale varemærke er søgt registreret.

EU-Domstolens anvendelse af udtrykket en "kommercielt set ikke ubetydelig del" i stedet for velkendt er ikke udtryk for en væsentlig materiel forskel i forhold til den fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, som ankenævnet har lagt til grund i den indbragte afgørelse. EU-Domstolens bemærkninger i præmis 34 skal således ses i lyset af, at begrebet velkendt efter fast retspraksis forudsætter en vis grad af kendskab hos den relevante kundekreds, som må anses for nået, når det ældre varemærke er kendt af en betydelig del af den relevante kundekreds, jf. præmis 17ff.

Endelig er det ikke tilstrækkeligt, at en kommercielt set betydelig del af den relevante kundekreds i den medlemsstat, hvor det yngre nationale varemærke er søgt registreret, har kendskab til de ældre EF-varemærker og skaber en sammenhæng mellem dette og det yngre nationale varemærke, idet det også skal dokumenteres, at brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre EF-varemærkers særpræg eller renommé eller en sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.

3.2 Den konkrete vurdering

PMI har ikke dokumenteret, at de af PMI påberåbte ældre EF-varemærker er velkendte (eller kendt af en kommercielt betydelig andel af den relevante omsætningskreds) i Danmark, jf. herved den nærmere begrundelse i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, side 4-7.

De for ankenævnet fremlagte markedsundersøgelser fra andre lande kan ikke tillægges vægt, idet de fremlagte oplysninger fra andre medlemsstater ikke dokumenterer, at PMI's varemærke var tilstrækkeligt kendt i Danmark. De pågældende undersøgelser siger således ikke noget om, hvorledes den relevante omsætningskreds i Danmark opfatter mærkerne.

Det bestrides i den forbindelse ikke, at de af PMI påberåbte ældre EF-varemærker er velkendte i EU. Dette er bare ikke relevant for vurderingen af kendskabsgraden i Danmark.

PMI har efter sagens behandling i ankenævnet fremlagt en række bilag om bl.a. omsætningen og markedsføringen i Danmark samt indhentet en markedsundersøgelse om forholdene i Danmark, der skal underbygge, at de påberåbte varemærker er tilstrækkeligt kendte i den relevante omsætningskreds i Danmark. De pågældende oplysninger kan ikke føre til en tilsidesættelse af ankenævnets afgørelse, idet vurderingen af ankenævnets afgørelse skal ske ud fra de på afgørelsestidspunktet foreliggende oplysninger.

Om bilagene vedrørende bl.a. omsætning og markedsføringsomkostninger i Danmark bemærkes herudover, at de pågældende tal ikke er nærmere fordelt på omsætning og markedsføringsomkostninger relateret til de enkelte varemærker, og det er heller ikke oplyst, hvorledes de pågældende tal står i forhold til andre udbyderes tilsvarende omsætnings- og markedsføringsomkostningstal. Endelig ses de pågældende varemærkers markedsandel i den tilsvarende periode i Danmark ikke oplyst.

Ankenævnet skal i stedet henvisse til uddrag fra Statistikbanken, Danmarks Statistik over forbrug af cigaretter i Danmark i 2000-2015 (bilag A). Det fremgår heraf, at der eksempelvis i 2004, hvor PMI har oplyst antallet solgte Marlboro-cigaretter til 196 mio. stk., blev solgt næsten 8,2 mia. cigaretter i Danmark. Med andre ord udgjorde salget af Marlboro under 2,5 % af salget af cigaretter i Danmark det pågældende år.

Om den indhentede markedsundersøgelse bemærkes, at kendskabsgraden skal dokumenteres for perioden inden indgivelse af ansøgningen om registrering af det yngre varemærke. Markedsundersøgelsen af kendskabsgraden til PMI's ældre varemærke i den relevante omsætningskreds er også af den grund irrelevant, idet den kun belyser den nuværende kendskabsgrad, som kan have ændret sig i forhold til ansøgningstidspunktet.

Endvidere bevirker udformningen af spørgsmålene til brug for markedsundersøgelsen, at markedsundersøgelsen er irrelevant. Således er undersøgelsen uegnet til at kunne sikre en objektiv besvarelse af det grundlæggende spørgsmål om kendskabsgrad på det relevante tidspunkt, og den er ikke tilstrækkelig repræsentativ til, at den kan tillægges betydning i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt PMI's varemærke var tilstrækkeligt kendt i den relevante omsætningskreds.

I relation til spørgsmål 1-3 indsnævrer disse markedsundersøgelsen i et sådant omfang, at den efter ankenævnets opfattelse er uden værdi i forhold til at belyse kendskabsgraden til varemærket i den relevante forbrugerreds.

I spørgsmål 1 udelukkes forbrugere under 20 år fra undersøgelsen. Dette synes ikke velbegrundet, idet en markedsundersøgelse for at være retvisende må omfatte alle relevante forbrugere, herunder idet kendskabsgraden skal måles i forhold til den relevante kreds af forbrugere, som har den laveste opmærksomhedsgrad.

På tilsvarende vis synes spørgsmål 2 at indsnævre den relevante kreds af forbrugere, idet litra c ikke fuldt ud er afgrænset i overensstemmelse med de produkter og tjenesteydelser, som varemærket er registreret for.

I spørgsmål 3 udelukkes de respondenter, der ikke ryger flere end 3 cigaretter dagligt. Også dette indsnævrer kredsen af forbrugere ubegrundet, jf. bemærkningerne til spørgsmål 1 og 2. Dels indsnævres den adspurgte kreds til personer, der ryger cigaretter, dels indsnævres denne for snævre kreds yderligere til personer, der ryger mere end et vist antal cigaretter om dagen.

Spørgsmål 4, 5 og 7 relaterer sig kun til kendskabet til brandet Marlboro, men derimod ikke til pakkens logo, som er omdrejningspunktet for sagen.

Hvad angår spørgsmål 6 og 8, så er den angivne figur ikke fuldt ud identisk med det ældre varemærke. Dertil kommer, at spørgsmål 8 spørgsmålet ikke kan anses for tilstrækkeligt uhjulpet, idet der er angivet forslag til tobaksmærker i forbindelse med varemærket.

Det er værd at bemærke, at trods den uberettiget indsnævrede kreds af respondenter forbinder kun 39 % uhjulpet de påberåbte EF-varemærker med PMI. Kun 32 % kender uhjulpet Marlboro som tobaksmærke.

For en ordens skyld bemærkes, at de påberåbte varemærker også er registreret for andre produkter og tjenesteydelser end cigaretter, hvor kendskabsgraden til PMI's varemærker må formodes at være væsentligt mindre.

På denne baggrund har PMI ikke dokumenteret, at de af PMI påberåbte ældre EF-varemærker er velkendte eller kendt af en kommercielt betydelig andel af den relevante omsætningskreds i Danmark.

Ankenævnet har ikke taget stilling til, om de øvrige betingelser i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er opfyldt.

Hvis retten måtte nå frem til, at de påberåbte ældre EF-varemærker er tilstrækkeligt kendte til at være beskyttet efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, bør sagen hjemvises til ankenævnet med henblik på en stillingtagen hertil..."

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat

Retten finder efter en helhedsvurdering af de foreliggende mærker ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse om, at der ikke foreligger risiko for forveksling efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og at denne bestemmelse derfor ikke er til hinder for registrering af Scandinavian Tobacco Groups figurmærke kaldet "Super Roll". Der er således ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse om, at der består en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne, men at denne lighed er begrænset og ikke tilstrækkelig stor til, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Denne bedømmelse gælder uanset, at retten ikke kan tiltræde, at Rooftop mærket som indarbejdet på det danske marked har en lav grad af distinktivitet, jf. nærmere om kendskabsgraden i Danmark nedenfor.

Spørgsmålet bliver herefter, hvilken beskyttelse, om nogen, Rooftop mærket (EUTM 004179801) nyder på det danske marked i forhold til det yngre Super Roll mærke i medfør af bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, om EU-varemærker, som er velkendte i EU. Parterne er for Sø- og Handelsretten enige om, at Rooftop mærket er velkendt i EU.

Det følger af præmis 34 i EU-Domstolens dom af 3. september 2015 i Iron & Smith (C-125/14), at når det ældre EU-varemærke allerede har opnået et renommé inden for en væsentlig del af Unionens område, men ikke hos den relevante kundekreds i den medlemsstat, hvor det yngre nationale varemærke, der er berørt af indsigelsen, er søgt registreret, er indehaveren af EU-varemærket berettiget til den anførte beskyttelse, når det viser sig, at "en kommercielt set ikke ubetydelig del af den nævnte kundekreds har kendskab til dette varemærke, skaber en sammenhæng mellem dette og det yngre varemærke, og at der under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af EF-varemærket, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden."

Det følger af ovenstående og af EU-Domstolens dom i øvrigt, at den kendskabsgrad, som Phillip Morris skal påvise til det i Unionen velkendte Rooftop mærke i Danmark for at opnå beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er lavere end den kendskabsgrad, der kræves for at etablere, at mærket er velkendt, og at det relevante kriterium for det første er, at "en kommercielt set ikke ubetydelig del" af den relevante kundekreds i Danmark skal have kendskab til varemærket.

Det skal herefter fastslås, i hvilken grad Phillip Morris har godtgjort kendskab til mærket i den relevante kundekreds på ansøgningstidspunktet for det yngre mærke, Super Roll, den 28. juni 2011.

Ved bedømmelsen af de foreliggende oplysninger skal der tages hensyn til, at tobaksmarkedet er særligt derved, at der i en årrække fra statens side har været restriktioner og forbud vedrørende markedsføringen af tobak.

Markedsundersøgelsen fra oktober 2016 viser et uhjulpet kendskab på 39 % og et hjulpet kendskab på 42 % til Rooftop mærket blandt gruppen af respondenter sammensat af personer over 20 år, som ryger mere end tre cigaretter om dagen. Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at disse resultater ikke afviger væsentlig fra situationen i juni 2011. Der er herved lagt vægt på de øvrige oplysninger om mærket og dets langvarige tilstedeværelse på markedet samt på markedets særlige karakter. Det skal om undersøgelsen endvidere bemærkes, at målgruppen burde have omfattet en bredere kundekreds, nemlig flere potentielle kunder, herunder lejlighedsrygere. Endelig bemærkes, at kendskabsgraden må siges at være høj, når den bedømmes i forhold til en markedsandel på omkring 2 – 3 % i et marked, som er præget af to meget store spillere (begge konkurrenter til Phillip Morris).

Ud over markedsundersøgelsen har retten i bedømmelsen af kendskabsgraden navnlig lagt vægt på de dokumenterede fortrolige oplysninger om markedsføringsomkostninger i den relevante periode, som henset til de omtalte forbud og restriktioner for markedsføringen må karakteriseres som ikke ubetydelige beløb. Det må endvidere efter Thomas Ohlssons forklaring om dokumentationen for tilstedeværelse i detailhandlen lægges til grund som et væsentligt moment, at cigaretter med Rooftop mærket sælges i 95 % af de relevante butikker i Danmark, herunder således at distributionen dækker en meget bred del af detailhandlen. Endelig må der lægges vægt på, at Marlboro er verdens største cigaretmærke med international status som et af verdens mest værdifulde mærker i det hele taget. På den anden side må det ved bedømmelsen af disse oplysninger erindres, at oplysningerne om markedsføringsomkostninger også dækker andre mærker hos Phillip Morris, dog således at en væsentlig del af markedsføringsomkostningerne ifølge Thomas Ohlssons forklaring vedrører Marlboro. Det må endvidere erindres, at mærket Marlboro er et ordmærke forskelligt fra, men dog meget tæt knyttet til, Rooftop mærket. Det skal i sidstnævnte forbindelse også bemærkes, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at Phillip Morris i de seneste cirka tre år i Danmark uden nedgang i salget har solgt cigaretterne i pakker alene med Rooftop mærket, men uden Marlboro navnet. Dette siger også noget om mærkets styrke i 2011.

Efter en samlet bedømmelse af ovennævnte finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering af, at Rooftop mærket ikke var velkendt i Danmark i juni 2011. Men

retten finder det under hensyn til de særlige forhold for markedsføring af cigaretter godtgjort, at Rooftop mærket er og også i juni 2011 var kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark, og at betingelsen for beskyttelse i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, for så vidt er til stede.

Retten finder endvidere, at der hos den relevante kundekreds vil skabes en sammenhæng mellem de to mærker som krævet under varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Der er ved bedømmelsen heraf lagt vægt på Super Rolls brug af den spejlvendte, identiske og ens dimensionerede geometriske Rooftop figur, som har den stilling på markedet, som er gennemgået ovenfor. Dertil kommer, at der er en betydelig grad af varesammenfald, ligesom de snævre rammer for markedsføringen over for samme forbrugergruppe er inddraget. Retten er enig med Phillip Morris i, at der kan lægges vægt på, at varerne i praksis også kan opstilles på hovedet, når de markedsføres. Efter en helhedsbedømmelse betyder den stejlede hest og de beskrivende ord "Super Roll" i Super Rolls mærke ikke, at man kan nå til et andet resultat.

Retten finder det på ovenstående baggrund endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at man ved brugen af Super Roll forsøger at lægge sig i kølvandet på Rooftop mærket med henblik på at drage fordel af Rooftops tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på at udnytte den kommercielle indsats, som Phillip Morris har ydet for at skabe og vedligeholde mærkets image.

Det følger af ovenstående, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er til hinder for registrering af Super Roll mærket.

Det skal hertil bemærkes, at Sø- og Handelsrettens afgørelse er truffet med sagkyndige medlemmer efter en mundtlig forhandling af de samme spørgsmål, som forelå for Ankenævnet, og at retten i den foreliggende sag ikke finder grund til at hjemvise sagen med henblik på, at Ankenævnet skal tage stilling de spørgsmål om anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, som Ankenævnet valgte ikke at tage stilling til i sin afgørelse af sagen, og som foreligger fuldt oplyste for retten.

Resultatet bliver herefter, at Sø- og Handelsretten tager Phillip Morris' påstand om sletning af mærket Super Roll til følge.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal herefter betale sagsomkostninger til Philip Morris med 139.250 kr., hvoraf 40.000 kr. udgør et passende beløb til udgifter til advokat inkl. moms, 98.750 kr. inkl. moms udgør udgiften til gennemførelse af markedsundersøgelse og 500 kr. udgør udgiften til retsafgift. Retten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens karakter, omfang og forløb, herunder med afsluttende hovedforhandling på to dage.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal slette varemærket VR 2011 02954 SUPER ROLL <figurmærke> fra varemærkeregistret.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal inden 14 dage betale 139.250 kr. i sagsomkostninger til Philip Morris Brands Sàrl. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Poul Hartvig Nielsen

Mads Bundgaard Larsen

Jens Krog

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den

